



JURIDISKA FAKULTETEN  
vid Lunds universitet

Tobias Carlsson

# Gränsöverskridande varumärkesintrång på Internet

– intrångsbedömningen enligt reglerna för jurisdiktion och  
varumärkesrätt

JURM02 Examensarbete

Examensarbete på juristprogrammet  
30 högskolepoäng

Handledare: Ulf Maunsbach

Termin för examen: HT 2012

# Innehåll

<b>SUMMARY</b>	<b>1</b>
<b>SAMMANFATTNING</b>	<b>2</b>
<b>FÖRORD</b>	<b>3</b>
<b>FÖRKORTNINGAR</b>	<b>4</b>
<b>1 INLEDNING</b>	<b>5</b>
1.1 Introduktion	5
1.2 Syfte och problemformulering	5
1.3 Avgränsning	6
1.4 Metod och Material	7
<b>2 VARUMÄRKESRÄTTENS GRUNDER</b>	<b>9</b>
2.1 Inledande kommentar	9
2.2 Skyddsobjekt	10
2.3 Vad kan vara ett varumärke?	11
2.3.1 Varumärkets särskiljningsförmåga	12
2.4 Varumärkesskyddets omfattning	14
2.4.1 Förväxlingsbedömningen	15
2.4.2 Utvidgade skyddet för kända märken	17
2.4.3 Användningskriteriet vid intrång	18
2.4.4 Inskränkningar i varumärkesrätten	19
<b>3 VARUMÄRKEN OCH INTERNET</b>	<b>22</b>
3.1 Inledande kommentar	22
3.2 Domännamn	22
3.3 Metataggar	23
3.4 Sponsrade länkar (nyckelord)	24
3.4.1 Google mot Louis Vuitton	25
3.4.2 Portakabin mot Primakabin	26
3.4.3 Interflora mot Marks & Spencer	28
3.5 Internetanvändning och anknytning till ett territorium	31
3.5.1 Engelsk rätt	31

3.5.2	Tysk rätt	33
3.5.3	WIPO:s rekommendation	33
<b>3.6</b>	<b>Intrångsbedömningen</b>	<b>34</b>
3.6.1	Rättsläget efter AdWords-domarna	35
3.6.2	Den normalt informerade och skäligen uppmärksamma Internetanvändaren	37
3.6.3	Är AdWords-domarna begränsade till nyckelord?	40
3.6.4	Gränsöverskridande varumärkesintrång genom nyckelordsanvändning	41
<b>4</b>	<b>JURISDIKTION</b>	<b>43</b>
4.1	<b>Artikel 2 – <i>Forum Domicili</i></b>	<b>43</b>
4.2	<b>Artikel 5(3) – <i>Forum Delicti</i></b>	<b>44</b>
4.2.1	Negativ fastställsetalan	45
4.2.2	<i>Forum delicti</i> på Internet	45
4.2.3	<i>Forum delicti</i> och varumärkesintrång	47
4.3	<b>Artikel 6(1) – <i>Forum Connexitatis</i></b>	<b>49</b>
4.4	<b>Artikel 22(4) – Exklusiv jurisdiktion vid registrering eller validitet</b>	<b>50</b>
4.5	<b>Begränsande av Jurisdiktion</b>	<b>53</b>
4.5.1	Artikel 27 – <i>lis pendens</i>	53
4.5.2	Artikel 28 – mål som har samband med varandra	54
4.5.3	Relationen till artikel 22(4)	54
4.6	<b>Intrångsbedömningen</b>	<b>56</b>
4.6.1	Omfattningen av artikel 5(3)	57
4.6.2	Rättsläget efter <i>Wintersteiger</i>	58
4.6.3	Lösningar för att begränsa effektforum	60
<b>5</b>	<b>ANALYS</b>	<b>64</b>
5.1	<b>Varumärken i Cyberspace</b>	<b>64</b>
5.2	<b>Forum Internet</b>	<b>65</b>
5.3	<b>Konklusion</b>	<b>66</b>
	<b>KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING</b>	<b>68</b>
	<b>RÄTTSFALLSFÖRTECKNING</b>	<b>71</b>

# Summary

Trademark law has always been territorially limited by its nature which has lead to the situation where the protection, granted to the owner of the right to a specific mark, has been limited to that specific territory. This territorial aspect has proven to be hard to reconcile with the borderless and ubiquitous nature of the Internet. In this thesis I have examined and discussed issues that arise in regard to cross-border trademark infringement on the basis of two different areas of law: trademark law and private international law.

The protection granted to the proprietor of a trademark is the ability to prohibit others from using marks or signs that are either identical or confusingly similar to the mark owned by the proprietor. The Internet has however created new possibilities for parties seeking to use trademarks, whether it is in the form of a domain-name, the use of so called metatags in websites or as registered keywords in a search engine's advertising-service. In 2010 the European Court of Justice came to examine cases concerning the latter, where parties had registered keywords that were identical to a trademark owned by a competitor. The court found that such use of a keyword could constitute trademark infringement, if it would have an adverse effect on the functions of the trademark. In this thesis I discuss the scope and other possible areas of use for the case law developed by the court of justice regarding the use of keywords and trademark infringement.

The territorial nature of trademark law has in turn meant that it has been possible for similar or identical trademarks to be registered in two different countries, while owned by two different proprietors. An infringement of the other owner's right would only occur if the use of a trademark could have taken place within the territory of the other protected mark. This act of localisation becomes complicated when the use of the mark has taken place on the Internet, but the case law that has emerged suggests that there has to be some form of connecting factor in order to link the use of a trademark to a specific territory. One such requirement would be that the website must be "directed" at the country in question.

The difficulty of connecting use on the Internet to the physical world has in turn complicated matters related to private international law. In the thesis I examine and discuss issues related to jurisdictional matters under the Brussels 1 Regulation. One such question is how the rules relating to the assignation of jurisdiction to national courts should be interpreted in light of acts which have taken place on the Internet. There is also the matter of courts being able to provide an efficient balance between the need for foreseeability and legal certainty for both parties facing a legal process. I have argued in favour of a more tempered approach to personal jurisdiction when it comes to actions undertaken on the Internet, given that too lenient rules for establishing jurisdiction could end up as the subject of misuse.

# Sammanfattning

Varumärkesrätten har alltid varit territoriell till sin natur, vilket har inneburit att skyddet som en innehavare av rättigheten ges enbart har varit begränsat till ett specifikt land. Denna territorialitet har visat sig vara svår att förena med Internets gränslösa och allestädes närvarande natur. I denna uppsats har jag utrett och diskuterat frågor som uppkommer vid gränsöverskridande varumärkesintrång utifrån två rättsområden: varumärkesrätten och den internationella privat- och processrätten.

Det varumärkesrättsliga skyddet innebär att en rättighetsinnehavare har möjligheten att hindra andra från att använda kännetecken som är identiska eller förväxlingsbara med rättighetsinnehavarens märke. Internet har dock skapat nya möjligheter för parter att använda varumärken, vare sig det är i form av domännamn, s.k. metataggar i hemsidor eller som registrerade nyckelord i en sökmotors annonstjänst. Under 2010 kom EU-domstolen att pröva flera mål rörande det sistnämnda, där parter hade registrerat nyckelord som var identiska med en konkurrents skyddade varumärke. Domstolen fann att ett sådant användande av nyckelord skulle kunna anses göra intrång i en varumärkesrättslig rättighet, under förutsättningen att det skadade någon av varumärkets funktioner. I uppsatsen diskuterar jag omfattningen och andra eventuella appliceringsområden för EU-rättens praxis rörande nyckelord på annan varumärkesanvändning som har gjorts genom Internet.

Varumärkesrättens territorialitet har samtidigt inneburit att det inte har funnits något hinder från att liknande varumärken kan ha skilda rättighetsinnehavare i olika länder. Ett intrång i den andres rättighet skulle bara ske ifall varumärkesanvändningen kan lokaliseras till det territorium där skyddet existerar. Denna lokalisering försvåras av Internet, men den praxis som har vuxit fram innebär att det måste finnas någon anknytande faktor för att en handling skall kunna kopplas till ett territorium. En sådan bedömningsgrund är att en hemsida skall anses ”rikta sig” mot landet ifråga.

Svårigheten med att söka koppla samman handlingar som skett på Internet har på samma sätt inneburit svårigheter inom den internationella privat- och processrätten. I uppsatsen redovisas och diskuteras reglerna för domsrätt i Bryssel 1 förordningen och dess tillämplighet på varumärkesrättsliga intrång. En sådan fråga är hur regler om domstolars jurisdiktion skall tolkas när det rör sig om handlingar som har skett på Internet och hur domsregler på ett effektivt sett kan skapa en balans mellan förutsägbarhet och rättssäkerhet. I denna uppsats argumenterar jag för en mer restriktiv tillämpning av reglerna om domsrätt, då en alltför generös tillämpning kan komma att missbrukas.

# Förord

Det är en väldigt underlig känsla att fem år av studier nu når sitt slut. Finns det egentligen något enkelt sätt att summera det som ska vara slutresultatet av flera års arbete utan att samtidigt låta varken högtravande eller sentimental? Det är många som förtjänar att tackas och alla kan tyvärr inte namnges.

Tack till Lovisa, Jonas och Emil för extensiv ”gruppterapi” i form av ett oändligt antal kafferaster. Utan er hade jag troligtvis blivit galen.

Tack till Philip och Zackarias för att ni tog er an den otacksamma uppgiften att korrekturläsa denna uppsats.

Tack till min handledare Ulf Maunsbach för värdefull hjälp och feedback under uppsatsens gång.

Stort tack till alla andra vänner som gjort denna tid i Lund till en underbar upplevelse.

Tobias Carlsson

Lund 7 januari 2013.

# Förkortningar

Bryssel I	Förordning (EG) nr 44/2001
EG	Europeiska Gemenskapen
EU	Europeiska Unionen
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
PK	Pariskonventionen från 1883
TMA 1994	Trade Marks Act 1994
Varumärkesdirektivet	Direktiv 2008/95/EG
WIPO	World Intellectual Property Organization
VmL	Varumärkeslag (2010:1877)

# 1 Inledning

## 1.1 Introduktion

I dagens samhälle omges vi ständigt av varumärken av olika slag. Innehavarna av varumärkena kan vara allt från ett litet lokalt företag till ett multinationellt företag vars varumärke omedelbart skulle kännas igen var du än är i världen.

Ett varumärkes huvudsakliga syfte är att göra det möjligt för konsumenten att särskilja en produkt från andra och på ett klart sätt härleda varifrån produkten har sitt ursprung. Kunder utvecklar med tiden lojalitet och tilltro till ett visst varumärke som en stämpel av kvalitet eller som ett uttryck för en speciell livsstil.

Varumärkesrätten har alltid varit präglad av territorialitet. Innehavaren av ett varumärke kan enbart hindra andra från att använda det skyddade kännetecknet inom samma territorium som skyddet existerar i. Det har samtidigt inte funnits något hinder för att två olika parter, i två olika länder, kan vara ägare till samma varumärke och ibland också använda märket för liknande produkter. Innan Internet etablerades fanns det väldigt lite friktion mellan dessa parallella rättigheter. I den analoga världen kunde rättighetsinnehavarna kontrollera hur varumärket användes i annonser, tidningar, tv-reklam eller dylikt. På Internet är det inte alls lika enkelt att kontrollera spridningen av en viss typ av information till ett begränsat område: är informationen väl ute i cyberrymden är det väldigt svårt att kontrollera dess fortsatta spridning.

På samma sätt som vid alla större skiftningar i informationsteknologi har Internet inneburit nya användningsområden för varumärken: från hemsidor till annonser på sökmotorer eller som dolda koder i en webbplats. Detta har dock inneburit att domstolar runtom i världen har tvingats försöka anpassa regler som ursprungligen skapades för den analoga världen till Internet. På senare tid har bland annat EU-domstolen varit väldigt aktiv vad gäller att ta itu med komplikationerna som uppstår vid Internetrelaterade varumärkesintrång.

## 1.2 Syfte och problemformulering

Internets gränslösa natur har komplicerat frågor både vad gäller kontrollen och spridningen av varumärken. I denna uppsats ska jag fokusera på intrånget i den ensamrätt som innehavaren av ett varumärke har eller mer specifikt på den bedömningen som görs huruvida intrång faktiskt har skett eller inte. Detta kommer att göras utifrån två skilda, men ändå sammankopplade, rättsliga områden: varumärkesrätten och den internationella privat- och processrätten.



När ett varumärkesintrång har skett via Internet kan det uppstå flera frågor. För det första ska jag undersöka varumärkets skyddsobjekt, hur dessa har utvecklats, hur den varumärkesrättsliga intrångsbedömningen görs och sist hur den har applicerats på intrång som har skett på Internet. För det andra ska jag utreda hur man ska bedöma allokeringen av jurisdiktion och vilka faktorer som ska avgöra var en part kan väcka en talan för ett intrång i en rättighet som är knuten till ett visst territorium, när intrånget i sig skett i det relativt gränslösa Internet.

Genom att belysa skillnaderna mellan dessa två huvudkategorier hoppas jag kunna diskutera de problem detta kan skapa för rättighetsinnehavare som vetande, eller ovetande, kan inkräkta på en annan rättighetsinnehavares intressen. Jag kommer vidare att föra en diskussion *de lege ferenda* om hur jag anser att rättsläget borde utvecklas.

Denna uppsats kan anses riktad till en läsare utan expertkunskaper inom internationell privat- och processrätt eller varumärkesrätt, varför grunderna för dessa kommer att redovisas för att försöka ge en fullständig bild av ämnet. För att exemplifiera problematiken i de olika områdena ska jag använda mig av följande scenario, som jag genomgående kommer att återkoppla till i uppsatsen.

- Företaget Angus Computers, med domicil i England, använder varumärket "CERNUNNOS", registrerat i Storbritannien, för antivirusprogram (Klass 9) som de säljer på sin hemsida, anguscomp.co.uk. Språket är på engelska och priser anges i pund sterling (£) och amerikanska dollar (\$). Angus Computers har registrerat nyckelordet "Cernunnos" och "Cernunnos Antivirus" genom Google AdWords på google.com och google.co.uk.
- Företaget Cernunos Tech, med domicil i Tyskland, använder varumärket "Cernunos", registrerat i Frankrike, Österrike, Irland och Tyskland, för produktion och försäljning av datorer och datortillbehör (Klass 9). Cernunos Tech är ägare av domännamnen för respektive nationell toppdomän (Cernunos.de, .au, .fr och .ie) samt .com. Språket på hemsidorna är de inhemska språken för respektive nationell toppdomän, samt engelska på .com-domänen. Priser på produkterna anges i euro (€), pund sterling (£) och amerikanska dollar (\$).

## 1.3 Avgränsning

Det är många områden som jag har avgränsat mig bort från för att kunna föra en koncentrerad diskussion kring gränsöverskridande varumärkesintrång. Inledningsvis kan nämnas att jag i detta arbete inte kommer att behandla frågor som rör registrering, inarbetning eller på annat sätt uppkomsten av det varumärkesrättsliga skyddet i större utsträckning än att det aktualiseras för att definiera skyddsområdet för ensamrätten. Uppsatsen kommer vidare att fokusera på behandlingen av nationella

varumärken, därför kommer jag ej att beröra gemenskapsvarumärken i en annan mån än när praxis rörande dessa har varit relevanta för rättstillämpningen av nationella märken. Trots detta ska jag fokusera primärt på EU-rätten, då harmoniseringsarbetet på varumärkesrättens område har varit extensivt.

I denna uppsats kommer jag inte heller att diskutera de eventuella lagvalsproblemen som normalt uppkommer i tvister av gränsöverskridande karaktär, detta bygger på som nämnt att det inom den Europeiska Unionen har skett ett extensivt harmoniseringsarbete vad gäller de nationella lagarna rörande varumärkesrätten. Jag kommer ej heller att behandla fall som handlar om tvister rörande licensavtal och andra nyttjanderättsavtal om varumärken och de bestämmelser som berörs av dessa situationer.

## 1.4 Metod och Material

I denna uppsats har jag tagit min utgångspunkt i sedvanlig rättsdogmatisk metod. Detta har inneburit att underlaget för detta arbete primärt har bestått av traditionella juridiska källor såsom doktrin, lagtext och rättspraxis. Områdena som är i fokus i detta arbete har utvecklats genom Europeiska Unionens försorg och därför är de EU-rättsliga källorna och uttalanden och diskussioner i doktrinen rörande dessa viktiga.

Eftersom detta arbete har baserats på en gränsöverskridande frågeställning har det lämpat sig att stundtals gå in och undersöka appliceringen av de EU-rättsliga reglerna i de nationella domstolarna. På liknande sätt har nationell lag återgivits i den mån den kan syfta till att exemplifiera implementeringen av direktiven om varumärkesrätt i nationell lagstiftning, särskilt när det rör sig om de fakultativa reglerna. Det bör markeras att jag främst kommer att utgå från det senaste direktivet som behandlar varumärkesrätten

De områden och frågeställningar jag har valt att söka besvara är under utveckling och mycket har skett på området bara de senaste åren. Därför har jag strävat efter att använda aktuell och ofta internationell litteratur för att därigenom på bästa sätt återspegla det existerande rättsläget (*de lege lata*). Många av de viktigare rättsfallen från EU-domstolen är nya och därför mindre klagjorda. Utifrån dessa avgöranden har jag försökt föra en diskussion för att tolka deras potentiella effekt och jag för även en viss argumentation gällande i vilken riktning utvecklingen borde ske (*de lege ferenda*).

Det bör nämnas att frågan om varumärkesintrång på Internet och jurisdiktion har diskuterats flitigt ända sedan 2000-talets början. Diskussionen som fördes bland annat av Maunsbach och Bettinger & Thum tog sin utgångspunkt i ett kontroversiellt franskt rättsfall. Även om rättsläget har klarnat något på jurisdiktionens område har jag ändå valt att använda mig av vissa argument som jag menar fortfarande är aktuella för rättsläget som det står sig idag. Fawcett & Torremans har vidare använts flitigt som

källmaterial, då de på ett genomgripande sätt diskuterat problematiken kring immateriella rättigheter och internationell privat- och processrätt.

Varumärkesintrång via Internet har prövats i en rad fall från EU-domstolen de senaste åren. Dessa har varit viktiga källor i denna uppsats. Dessutom har jag använt mig av svensk doktrin som Levin och Bernitz för att redogöra för grunderna i varumärkesrätten.

# 2 Varumärkesrättens grunder

## 2.1 Inledande kommentar

Nya sätt att bruka varumärken har utvecklats i och med Internet. Detta har skapat nya sätt för företag att marknadsföra och sprida sig själva och detta omfattar även användningen av varumärken, som i sin tur har utvecklats. De regler som redovisas i detta kapitel utgör dock fortfarande grunderna till den bedömning som görs även när ett intrång har skett på Internet.

Immateriella rättigheter har länge varit underkastade den s.k. territorialitetsprincipen, vilket betyder att immateriella rättigheter är territoriellt begränsade. Detta innebär att genom registrering i ett land får rättighetsinnehavaren en ensamrätt att använda detta märke eller kännetecken som är begränsad till registreringslandet.<sup>1</sup> En engelskregistrerad rättighet för märket Cernunos är giltig enbart i England och en tyskregistrerad rättighet till märket Cernunos är enbart giltig i Tyskland. Om det engelska och det tyska varumärket handlar om samma slags varor kan respektive rättighetsinnehavare hindra den andre från att bruka varumärket i skyddslandet.<sup>2</sup>

Med andra ord existerar endast denna registrerade rättighet inom territoriets gränser.<sup>3</sup> Varumärkesskyddet innebär att ingen annan än det skyddade kännetecknets innehavare har rätt att använda ett tecken som kan anses som förväxlingsbart med det skyddade kännetecknet. Detta skydd skapar dock inte något absolut monopol för varumärket, utan skyddet omfattar enbart varor av samma eller liknande slag som varumärket är inarbetat eller registrerat för.<sup>4</sup> Klassificeringen av produkt- och tjänstegrupper som innefattas i olika områden behandlas av Nicearrangemanget från 1967, som idag har 83<sup>5</sup> medlemsstater. Vid registrering ska sökanden ange den eller de klasser som registreringen avser.<sup>6</sup>

Det moderna skyddet för industriella rättigheter (vari varumärken innefattas) kom genom Pariskonventionen (PK).<sup>7</sup> I PK regleras frågorna om varumärken i artikel 6 och 6<sup>bis</sup>-6<sup>septies</sup>. Dessa regler utgör en kompromiss mellan konventionens huvudprincip om territorialitet och läran om

---

<sup>1</sup> U. Bernitz & G. Karnell m.fl., *Immateriellrätt och otillbörlig konkurrens*, 12:e upplagan (Jure AB, Stockholm 2011) s. 11.

<sup>2</sup> M. Norrgård, *Immateriellrättens territorialitet*, JFT 4-5/2005 ss. 572-584, på s. 572.

<sup>3</sup> U. Maunsbach, *Svensk Domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister – särskilt om Internetrelaterade intrång* (Intellecta DocuSys, Lund 2005) s. 38.

<sup>4</sup> Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 237.

<sup>5</sup> [http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty\\_id=12](http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=12) senast besökt 2012-01-05.

<sup>6</sup> Maunsbach (2005) s. 41.

<sup>7</sup> Pariskonvention av 1883 inom det industriella rättsskyddet jämte otillbörlig konkurrens.

varumärkens universalitet.<sup>8</sup> Universalitetsprincipen innebär att rättighetens bestånd eller skyddsomfång ska bestämmas utifrån ursprungslandets lag (*lex originis*), som är det land där rättigheten har uppkommit.<sup>9</sup> De territoriella begränsningarna till trots ska ett utomlands registrerat varumärke som är välkänt också respekteras i andra medlemsländer till konventionen, detta följer av artikel 6<sup>bis</sup>. Denna regel syftar till att motarbeta fall av internationella ”varumärkesstölder”.<sup>10</sup>

EU har varit väldigt aktivt i harmoniseringsarbetet på varumärkesområdet. Detta har skett genom införandet av ett flertal direktiv för att skapa en gemensam grund på varumärkesrättens område, nu senast med direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (härefter kallat ”varumärkesdirektivet”).<sup>11</sup>

Principen om att välkända varumärken behöver ett mer omfattande skydd (som skapades i artikel 6<sup>bis</sup> PK) återfinns i varumärkesdirektivet i artikel 4(2)(d). Preambeln till direktivet understryker i punkt 10 att för att effektivt kunna skydda den fria rörligheten av varor och tjänster, ansågs det vara av ”avgörande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna”. Det sägs vidare i punkten att detta i sig inte hindrar medlemsstaterna från att göra en egen bedömning av omfattningen av skyddet som ges åt kända varumärken.

## 2.2 Skyddsobjekt

Varumärken utgör förbindelselänken mellan ett företag och dess kundkrets. I sig självt är varumärket enbart en symbol, som saknar ett självständigt värde och mening om det rycks ifrån sin kommersiella miljö. Till skillnad från andra immateriella rättigheter som upphovsrätten eller patenträtten skyddas inte denna rättighet på grund av sitt eget värde som t.ex. ett litterärt verk eller en uppfinning. Levin uttrycker det synnerligen väl när hon säger att varumärket blir något eller får sitt eget värde först i en kommersiell miljö.<sup>12</sup> Varumärkets grundläggande funktion enligt resonemanget i *Canon-fallet*<sup>13</sup> är att garantera slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att varumärket gör det möjligt för konsumenten att särskilja varan från andra varor med ett annat ursprung.<sup>14</sup>

Den centrala funktionen av denna förbindelselänk är av marknadsstyrande art. Genom företagets reklamåtgärder blir märket en länk till kundkretsen.

---

<sup>8</sup> M. Levin, *Lärobok i Immaterialrätt. Upphovsrätt, Patenträtt, Mönsterrätt, Kännetecknesrätt – Sverige, EU och internationellt*, 10:e upplagan (Norstedts juridik, Stockholm 2011) s. 387.

<sup>9</sup> Norrgård (2005) s. 574.

<sup>10</sup> Levin (2011) s. 387f.

<sup>11</sup> Det bör noteras att detta direktiv är en uppdaterad version av ”Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar”.

<sup>12</sup> Levin (2011) s. 409.

<sup>13</sup> C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*

<sup>14</sup> *Canon* punkt 28.

Är märket känt har det en typiskt utpekande funktion, dvs. kunden antar att varor belagda med det märket har sitt ursprung från företaget. Vid okända märken har den snarare funktionen av individualisering: att företagets produkt därmed är av en viss typ eller art. Men det kanske viktigaste är att varumärken har en rent faktisk garantifunktion. Företag gör i de flesta fallen sitt yttersta för att bibehålla kvaliteten hos märkta varor, annars får varumärket som sådant ett dåligt rykte. Att varumärken har en garantifunktion har uppmärksammats av EU-domstolen i *Ideal Standard-fallet*<sup>15</sup>. Där framhölls att en av förutsättningarna för att varumärken ska fylla sin rätta funktion är att märket ifråga kan utgöra en garanti för att de märkta varorna är framställda under kontrollen eller granskningen av en viss näringsidkare, som är ytterst ansvarig för kvaliteten.<sup>16</sup>

## 2.3 Vad kan vara ett varumärke?

I varumärkesdirektivet artikel 2(2) anges att "[e]tt varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags". Den vanligaste märkestypen är ordmärken, som utgör cirka två tredjedelar av alla registrerade märken.<sup>17</sup> Levin noterar att denna uppräkningslista i sig visserligen inte gör något anspråk på att vara uttömmande då den inleds med "särskilt". Den huvudsakliga begränsningen är dock att det registrerbara objektet måste vara kapabelt att återges grafiskt, dvs. det ska kunna uppfattas med synsinn och reproduceras på papper, vilket i stort ändå begränsar ett varumärke till de uppräknade typerna.<sup>18</sup>

Detta krav på grafisk representation är måhända inte lika strikt som det vid första anblicken kan verka. Det första fallet där EU-domstolen behövde ta ställning till mer okonventionella varumärken var *Sieckmann mot Detusches Patent- und Markenamt*<sup>19</sup>. Ansökan gällde en doft: lukten av "metylinnamat", vilket den sökande beskrev som en "balsamisk-fruktig doft med en lätt anstrykning av kanel" och angav även en kemisk formel för att beskriva parfymen.

Domstolen kom fram till att ett varumärke kunde bestå av ett tecken eller märke som av sig självt inte kunde uppfattas visuellt (såsom en lukt), under antagandet att det kunde återges i grafisk form. Domstolen lyfte fram att denna förutsättning baseras på att återgivning måste vara klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig samt objektiv. MacQueen m.fl. hänvisar till dessa kriterier som "The Sieckmann seven".<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> C-9/93 *IHT Internationale Heiztechnik GmbH och Uwe Danzinger mot Ideal-Standard GmbH och Wabco Standard GmbH*.

<sup>16</sup> Levin (2011) s. 409f.

<sup>17</sup> Levin (2011) s. 414.

<sup>18</sup> Levin (2011) s. 412.

<sup>19</sup> C-237/00 *Sieckmann mot Detusches Patent- und Markenamt*

<sup>20</sup> H. MacQueen & C. Waelde m.fl., *Contemporary Intellectual Property. Law and policy*, 2:a upplagan (Oxford University Press, Oxford 2011) s. 604f.

Domstolen fann att en doft inte kunde registreras, eftersom en grafisk återgivning av ett dofttecken inte kunde anses uppfyllt genom en kemisk formel, skriftlig beskrivning med ord, en deponering av ett doftprov eller en kombination av dessa faktorer.<sup>21</sup>

Huruvida färger kan registreras som ett varumärke behandlades i *Libertel Groep BV mot Benelux-Merkenbureau*<sup>22</sup>, där sökanden önskade registrera färgen orange för telekomtjänster. Domstolen menade att en färg, för en specifik varu- eller tjänstegrupp, skulle kunna ha en särskiljningsförmåga och registreras enbart under förutsättningen att färgen uppfyller de kriterier som uppställdes i *Sieckmann*. För tillfället har bland annat Deutsche Telekom registrerat en färg för telekomtjänster.<sup>23</sup>

### 2.3.1 Varumärkets särskiljningsförmåga

En av de grundläggande förutsättningarna för skapandet av ett rättsligt skydd för ett märke är att det kännetecknen som ska skyddas kan anses äga en särskiljningsförmåga.<sup>24</sup> Ett märke kan besitta en särskiljningsförmåga på två sätt: antingen är märket särskiljbart till sin natur eller så uppnår märket särskiljningsförmåga genom sin användning kopplat till en specifik produkt eller tjänst. Ett påhittat ord som KODAK för kameror är ett exempel på ett märke med naturlig särskiljningsförmåga. APPLE kanske inte kan anses vara särskiljande för äppelförsäljning, men det kan däremot vara ett särskiljande märke vid försäljningen av datorer.<sup>25</sup>

För det första innebär kravet på särskiljningsförmåga att ett fungerande varumärke har ett eller annat inneboende eller förvärvat särdrag. Kännetecknet ska uppnå en distinktivitet, dvs. det ska kunna särskiljas från övriga märken. Varumärken som saknar distinktivitet kan oftast bli deskriptiva, med andra ord beskriver de enbart varan eller tjänsten som sådan. I särskiljningskravet ligger en strävan efter att enskilda aktörer inte ska få monopolisera vanliga ord eller symboler som förekommer naturligt i språkbruket.<sup>26</sup> Ser vi till varumärkesdirektivet förbjuds varumärken att registreras om de enligt artikel 3(1)(c) endast består av tecken som visar varornas eller tjänstens art, kvalitet etc. På liknande sätt förbjuds varumärken som endast består av tecken eller upplysningar som kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan enligt artikel 3(1)(d).

Det bör dock uppmärksammas att ett varumärke som är deskriptivt ändå kan uppnå särskiljningsförmåga på andra sätt, till exempel genom att allmänheten lär sig att associera märket med en citronformad flaska för

---

<sup>21</sup> *Sieckmann mot Detusches Patent- und Markenamt*

<sup>22</sup> C-104/01 *Libertel Groep BV mot Benelux-Merkenbureau*.

<sup>23</sup> MacQueen & Waelde m.fl. (2011) s. 605f.

<sup>24</sup> Se artikel 2 varumärkesdirektivet, 1 kap 4 § varumärkeslag (2010:1877, härefter VmL), artikel 3(1)(b) Trademarks Act 1994 (härefter TMA 1994).

<sup>25</sup> C. Colston & K. Middleton, *Modern Intellectual Property Law*, 2:a upplagan (Cavendish Publishing, London 2006) s. 521.

<sup>26</sup> Levin (2011) s. 419.

citronjuice. På liknande sätt kan det motsatta ske, att ett varumärke som en gång uppnått särskiljningsförmåga med tidens gång kan bli deskriptivt till sin natur, då det genom sin framgång har blivit en synonym för den specifika typen av vara.<sup>27</sup>

Bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga görs utifrån en fingerad genomsnittskonsument som kan anses vara ”normalt informerad samt skäligen upplyst.”<sup>28</sup> Det är viktigt att notera att ett märkes särskiljningsförmåga i sin tur kan vara starkt beroende av den nationella språkliga traditionen. Det finns inte något hinder i varumärkesdirektivets artikel 3(1)(b) och 3(1)(c) att ett nationellt varumärke registreras för ett ord som på ett annat språk kan sakna särskiljningsförmåga.<sup>29</sup>

Ett viktigt fall i sammanhanget är EU-domstolens avgörande i *Baby-Dry*-fallet<sup>30</sup>. Ansökan om registreringen av gemenskapsvarumärket Baby-Dry för blöjor avslogs av OHIM. Baby-Dry uppfattades ha en för liten särskiljningsförmåga och det argumenterades att detta uttryck borde kunna utnyttjas av varje blöjtillverkare.<sup>31</sup> EU-domstolen menade dock att vid bedömningen av en ordkombinations särskiljningsförmåga vore det i fallet lämpligt att utgå från en engelskspråkig konsuments synvinkel. Frågan blev då huruvida ordet Baby-Dry kunde förstås som ett normalt sätt att beskriva varan eller dess egenskaper i allmänt språkbruk. Trots att orden var för sig ingår i uttryck som används för att beskriva funktionen, utgjorde de sammantaget en ovanlig språkform och kunde därmed inte anses ha en deskriptiv funktion sett sida vid sida. Beteckningen kunde alltså registreras som ett varumärke.<sup>32</sup>

Detta utvidgande av särskiljningsrekvisitet har dock snävats in i senare rättsfall. *Wrigley mot OHIM*<sup>33</sup> handlade om en ansökan om registrering av varumärket ”Doublemint” för tuggummin. Prövningen kom att handla om kombinationen av två ord som kan anses som vanliga. Domstolen fann att ett märke kan vägras registrering om ”åtminstone en av dess potentiella betydelser avser en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna.”<sup>34</sup>

Märken som ursprungligen saknar särskiljningsförmåga kan genom sin användning i ett senare skede erhålla en sådan, se t.ex. artikel 3(3) varumärkesdirektivet. Genom att ett tecken eller dylikt faktiskt används som ett varumärke kan nämligen allmänheten ges uppfattningen att tecknet är ett varumärke. När det ska prövas huruvida ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga görs en samlad bedömning där hänsyn tas till

---

<sup>27</sup> Colston & Middleton (2006) s. 521, exempel på sådan ”varumärkesdegeneration” är bl.a. Dynamit, Heroin, Windsurfing.

<sup>28</sup> C-210/96 *Gut Springenheide & Tusky mot Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt*, åberopat i C-468/01 *Proctor & Gamble mot OHIM*, Levin (2011) s. 419.

<sup>29</sup> C-421/04 *Matratzen Concord mot Hukla Germany SA*.

<sup>30</sup> C-383/99 P *Baby Dry mot OHIM*.

<sup>31</sup> Levin (2011) s. 420.

<sup>32</sup> *Baby Dry* punkt. 42-44.

<sup>33</sup> C-191/01 *Wrigley mot OHIM*.

<sup>34</sup> *Wrigley mot OHIM* 32.



varumärkets marknadsandel, hur ofta, hur länge och inom vilka geografiska områden som märket har använts, storleken på investeringar som gjorts i märket samt andelen i omsättningskretsen som känner till märket.<sup>35</sup>

## 2.4 Varumärkesskyddets omfattning

Den ensamrätt som ges till innehavaren av ett varumärke innebär att ingen annan än ägaren av rättigheten har rätt att *i näringsverksamhet använda* ett med det skyddade märket *förväxlingsbart* sådant.<sup>36</sup> Huvudregeln är att varumärken är förväxlingsbara om de: a) antingen är identiska eller liknar varandra (märkeslikhet), och b) omfattar varor eller tjänster av liknande slag (varulighet). Rättighetsinnehavaren har möjligheten enligt varumärkesdirektivets artikel 5 att förbjuda tredje man som inte har innehavarens samtycke att i näringsverksamhet bruka tecken som är identiska med varumärkestecknet för varor och tjänster av samma slag. Detta innebär alltid att märkena är förväxlingsbara, vilket inte kräver någon vidare bedömning. Innehavaren kan även förbjuda annan från att i näringsverksamhet bruka tecken som genom sin likhet med varumärket och likheten med de varor som det används för, ger upphov till en risk för förväxling, vilket inbegriper risken för association mellan innehavaren och den som använder tecknet.<sup>37</sup>

Den som inkräktar på rättighetsinnehavarens ensamrätt begår varumärkesintrång. Levin noterar att det typiska intrånget består i att någon använder varumärket på en vara eller i reklam utan att ha erhållit tillstånd från märkesinnehavaren, som i sin tur riskerar att allvarligt skadas.<sup>38</sup> Ensamrättens innebörd är ett förbud mot olovligt utnyttjande. Den kan inte åberopas mot någon som tar bort ett varumärke från en vara innan den omsätts, såvida det inte finns en avtalsrättslig förpliktelse om motsatsen.<sup>39</sup>

Varumärkesinnehavaren har således möjligheten att hindra andra från att bruka ett förväxlingsbart kännetecken. Användningen av ett registrerat varumärke kan då potentiellt utgöra intrång i rätten till ett tidigare registrerat varumärke. Denna ensamrätt är begränsad på två sätt: för det första omfattar den enbart vissa (förväxlingsbara) märken, för det andra omfattar ensamrätten bara en viss typ av användning av kännetecknet.<sup>40</sup>

---

<sup>35</sup> C-353/03 *Nestlé mot Mars*, Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 265f.

<sup>36</sup> Se artikel 5 varumärkesdirektivet, 1 kap 10 § VmL, artikel 10 TMA 1994.

<sup>37</sup> Levin (2011) s. 434, se artikel 5(1)-(2) varumärkesdirektivet.

<sup>38</sup> Levin (2011) s. 435f.

<sup>39</sup> Levin (2011) s. 437, jfr dock C-46/10 *Viking Gas A/S mot Kosan Gas A/S* där en innehavare av en ensamlicens för återanvändbara kompositglasflaskor inte kunde motsätta sig att flaskorna lämnades in, av konsumenten, till tredje man som mot betalning fyllde dessa med gas från andra leverantörer.

<sup>40</sup> Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 271.

## 2.4.1 Förväxlingsbedömningen

Två märken kan enbart vara förväxlingsbara om de är så lika varandra att de kan förväxlas och att de därutöver, enligt huvudregeln, används för att känneteckna samma eller liknande typ av varor eller tjänster.<sup>41</sup> Preambeln till varumärkesdirektivet punkt 11 ger en viss fingervisning om bedömningen av ”förväxling”. Där står det att frågan ska bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de aktuella varorna eller tjänsterna.

I det fallet att både varumärkena och de varor eller tjänster som de symboliseras av är identiska ska märken i princip alltid anses förväxlingsbara.<sup>42</sup> Enligt EU-domstolen ska detsamma gälla även om märkena visserligen inte är identiska men innehåller så minimala avvikelser att dessa vid en helhetsbedömning kan undgå konsumenternas blickar.<sup>43</sup> Märkes- och varulikheter jämförs inte heller separat, utan förväxlingsbarheten anses i stället vara en produkt av likhet i dessa två avseenden. Med andra ord innebär det att ju större märkeslikhet, desto mindre behöver likhet föreligga mellan varorna för att förväxlingsbarhet ska föreligga, och vice versa; detta har inom nordnorden kallats *Produktregeln*. Denna traditionella nordiska princip har bekräftats vara tillämplig på varumärkesdirektivet av EU-domstolen i *Lloyd Schuhfabrik mot Klijsen Handel*<sup>44, 45</sup>.

Bernitz m.fl. menar att det är omöjligt att fastställa någon bestämd regel för när varumärken kan anses vara förväxlingsbara. Anledningen till detta är att risken för förväxlingar inte bara är beroende av likheten mellan märkena och varuslagen, utan påverkas också av andra faktorer, såsom typen av produkter (kapital- eller konsumtionsvaror), hur köpen görs, vilken image som varumärkena representerar och omsättningskretsarna.<sup>46</sup>

Förväxlingsbedömningen görs med utgångspunkt från en fingerad genomsnittskonsument av den aktuella typen av vara. Denna fingerade konsument ska anses normalt informerad samt skäligen upplyst och uppmärksam.<sup>47</sup> Det kan samtidigt anses normalt att konsumenten ser varumärket som en helhet och sällan ägnar sig åt att undersöka detaljerna – de har ofta inte heller möjligheten att jämföra de bägge märkena samtidigt. Två varumärken kan alltså anses förväxlingsbara även i det fallet att

---

<sup>41</sup> Artikel 4 & 5 varumärkesdirektivet

<sup>42</sup> Artikel 4(1)(a) & 5(1)(a) varumärkesdirektivet .

<sup>43</sup> C-291/00 *LTJ Diffusion* mot *Sadas Vertbaudet*.

<sup>44</sup> C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik* mot *Klijsen Handel*, se nedan.

<sup>45</sup> Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 272f.

<sup>46</sup> Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 273.

<sup>47</sup> Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 273, se C-48/05 *Adam Opel AG* mot *Autec AG* punkt 1.

olikheterna är tydliga vid en direkt jämförelse, eftersom konsumenten i många fall får förlita sig på en oklar minnesbild av märket.<sup>48</sup>

Förväxlingsbegreppet innefattar risken för att ett yngre märke kommer att associeras med ett äldre märke.<sup>49</sup> I *Sabel* mot *Puma* fastslog dock domstolen att enbart den omständigheten att allmänheten skulle kunna associera två varumärken genom att det föreligger en likhet mellan deras begreppsinnehåll inte i sig är tillräckligt för att det ska anses föreligga en risk för förväxling.<sup>50</sup> Domstolen valde dock att påpeka att ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga är desto större blir samtidigt risken för förväxlingen. På samma sätt kan likheten mellan märkenas konceptuella innehåll öka om det äldre varumärket är särskilt känt.<sup>51</sup>

För figurmärken är det i första hand synintrycket som blir avgörande för förväxlingsbedömningen. Det finns dock ingen huvudregel att märken med samma motiv automatiskt är förväxlingsbara – varumärkesskyddet innefattar inget motivskydd.<sup>52</sup> EU-domstolen har dock i ett mål funnit att två märken som båda föreställde granar kunde anses vara förväxlingsbara.<sup>53</sup>

Ett märkes färger kan spela en viktig roll vad gäller figurmärken. Levin menar att en svart/vit registrering i princip borde täcka alla färger och färgsammansättningar, medan en färgangivelse vid registreringen normalt utgör en inskränkning i omfattningen. I dagsläget är det enligt EU-regler möjligt att få färgkombinationer eller undantagsvis (som nämnt ovan) en enda färg som sådan registrerad.<sup>54</sup>

I *Libertel* mot *Benelux Merkenbureau*<sup>55</sup> uttalade sig domstolen att en färg kan ha särskiljningsförmåga för vissa varor och tjänster under förutsättningen att kriterierna i *Sieckmann*-testet är uppfyllda. För att avgöra vilken särskiljningsförmåga (och vilket skyddsomfång) en viss färg kan ha som ett varumärke är det nödvändigt att beakta det allmänna intresset att inte otillbörligen begränsa tillgången till färger för andra aktörer för liknande varor eller tjänster. Men om färgen som varumärke enligt den bestämda omsättningskretsen är ägnad att utvisa ett specifikt kommersiellt ursprung kan registrering vara möjlig.<sup>56</sup>

Vad gäller avgöranden om varuslagslikhet finns det mer begränsad vägledning att finna i EU-domstolens praxis. I *Canon Kabushiki Kaisha* mot *Medro-Goldwyn-Mayer* sade domstolen allmänt att ”det äldre märkets särskiljningsförmåga, och särskilt omständigheten att det är känt” skall

---

<sup>48</sup> C-342/97 *Lloyd Schufabrik* mot *Klijzen Handel*, gällande det tyska varumärket ”Lloyds” och det nederländska varumärket ”Loint’s”, vilket fanns vara förväxlingsbart.

<sup>49</sup> Artikel 4(1)(b) & 5(1)(b) varumärkesdirektivet

<sup>50</sup> C-251/95 *Sabel* mot *Puma*.

<sup>51</sup> *Sabel* mot *Puma* punkt 24.

<sup>52</sup> Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 276.

<sup>53</sup> C-488/06 *P, L & D* mot *OHIM*.

<sup>54</sup> Levin (2011) s. 465.

<sup>55</sup> C- 104/01 *Libertel Groep BV* mot *Benelux-Merkenbureau*.

<sup>56</sup> Levin (2011) s. 465.

beaktas. De sade även att det kan finnas en risk för förväxling när ”allmänheten anser att ifrågavarande varor eller tjänster har olika framställningsorter. En sådan risk för förväxling kan däremot uteslutas om det inte förefaller finnas någon risk för att allmänheten uppfattar det som att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band”.<sup>57</sup> Damväskor har i ett fall funnits att inte vara av liknande varuslag som damskor, varför varumärket Sissi Rossi inte kunde finnas vara förväxlingsbart med Miss Rosi.<sup>58</sup>

## 2.4.2 Utvidgade skyddet för kända märken

Medlemsländer har också möjligheten enligt artikel 5(2) varumärkesdirektivet att införa ett utvidgat skydd för kända varumärken, något som gjorts i t.ex. Sverige i 1 kap 10 § 1 st. p. 3 VmL och i Storbritannien i artikel 10(3) TMA 1994. Det här skyddet sträcker sig längre än till ren varuslagslikhet och ger det kända märkets innehavare möjligheten att förbjuda annans bruk av ett liknande kännetecken som drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller renommé.<sup>59</sup>

Det s.k. *Chevy*-målet fastslog att ett märke ska anses vara väl ansett om märket är känt bland en betydande del av den relevanta personkretsen. Domstolen menade dock att man inte kunde fastställa en viss procentuell andel av denna krets inom vilken kännedom skulle råda för att anseendeskyddet skulle få effekt. Den sade däremot att alla relevanta omständigheter ska beaktas och särskilt det äldre märkets marknadsandel, marknads omfattningen och det geografiska området som märket används inom osv.<sup>60</sup>

Det finns inget krav på varuslagslikhet eller krav på att varorna ska vara olika, eller att märkena ens är förväxlingsbara.<sup>61</sup> Det avgörande är istället att *graden av likhet* mellan de båda märkena är så stor att den berörda allmänheten får uppfattningen att det existerar ett samband mellan varumärkena.<sup>62</sup> Intrång i skyddet för kända varumärken existerar under förutsättningen att det yngre kännetecknet drar otillbörlig fördel av det äldre märkets särskiljningsförmåga eller anseende eller annars är till skada för något av dessa. Bernitz m.fl. påpekar att det måste finnas någon form av ”snyltning, nedsvärtning eller urvattning för att intrång ska föreligga.”<sup>63</sup>

Huruvida skada faktiskt föreligger eller inte ska bedömas med utgångspunkt i uppfattningen hos den krets som det kända märket vänder sig till. Rör det

---

<sup>57</sup> C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha mot Medro-Goldwyn-Mayer*.

<sup>58</sup> C-214/05 *Sergio Rossi mot OHIM*.

<sup>59</sup> Levin (2011) s. 469.

<sup>60</sup> C-375/97 *General Motors mot Yplon (Chevy-målet)*.

<sup>61</sup> Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 279.

<sup>62</sup> C-252/07 *Intel mot CPM*.

<sup>63</sup> Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 279.

sig å andra sidan om frågan om det yngre märket drar otillbörlig fördel av det kända märket är det uppfattningen hos kretsen som det yngre märket vänder sig till som ska ses som avgörande.<sup>64</sup>

### 2.4.3 Användningskriteriet vid intrång

Ensamrätten till ett varumärke innefattar som tidigare sagt en rätt för rättighetsinnehavaren att förhindra någon annan än innehavaren av märket från att använda varumärket. Exempel på vad som omfattas av användningsbegreppet ges i direktivet i artikel 5(3) och innefattar bland annat a) att anbringa tecknet på varor eller förpackningar; b) utbjuda varor eller tjänster till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem/tillhandahålla dem; c) att importera eller exportera varor under tecknet, eller d) att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.<sup>65</sup>

Bernitz m.fl. menar att i princip ”all användning i näringsverksamhet” kan omfattas av användningskravet.<sup>66</sup> I England har det däremot traditionellt funnits ett krav att märket måste ”användas som ett varumärke” (*”use in a trademark sense”*) eller på ett annat varumärkesliknande sätt. Även om en viss otydlighet tycks råda kring detta krav menar MacQueen m.fl. att utveckling av europeisk praxis på området pekar mot att användningsbegreppet är nära sammanknutet till varumärkets funktioner.<sup>67</sup>

Ett viktigt rättsfall rörande användningskriteriet var *Arsenal Football Club Plc mot Reed*.<sup>68</sup> Tvisten uppkom på grund av att Reed sålde souvenirer och annan memorabilia relaterande till fotbollsklubben som innehade de registrerade varumärkena ”Arsenal” och ”Gunners”. Arsenal menade att detta användande av Reed utgjorde ett intrång i dess registrerade ensamrätt till märkena. High Court menade dock att Reeds produkter inte visade på något ursprung från Arsenal. Med andra ord använde inte Reed märket ”som ett varumärke”, utan snarare i association med klubbens souvenirer – som ett uppvisande av lojalitet.<sup>69</sup>

Målet togs upp till EU-domstolen. Domstolen fann att det inte var möjligt för en part att försvara sig mot det påstådda intrånget med argumentet att användandet av ett varumärke som tillhörde en tredje part inte utgjorde ett intrång på dennes rätt bara för att användandet skedde för att uttrycka lojalitet eller tillhörighet till fotbollsklubben. Användandet innebar att den *grundläggande funktionen* (ursprungsgarantin) hos varumärket påverkades. Genom att sälja souvenirer med varumärket Arsenal skapades en uppfattning att det fanns en materiell koppling mellan varan och Arsenal. Trots att Reed vid sin försäljningsbod skyltade att det inte var officiella produkter, menade domstolen att det fortfarande fanns en möjlighet att en

---

<sup>64</sup> *Intel mot CPM*, se Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 279.

<sup>65</sup> Se 1 kap 10 § 2 st VmL, artikel 10 TMA 1994.

<sup>66</sup> Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 280.

<sup>67</sup> MacQueen & Waelde m.fl. (2011) s. 651.

<sup>68</sup> C-206/01 *Arsenal Football Club Plc mot Reed*.

<sup>69</sup> MacQueen & Waelde m.fl. (2011) s. 652f.

konsument skulle tolka det som att produkten ändå kom från Arsenal, speciellt om de säljs i ett senare led eller från en annan plats än där skylten fanns angiven.<sup>70</sup>

När tvisten åter upptogs i den nationella domstolen tolkade den engelska domstolen testet som gavs av EU-domstolen på så sätt att det inte handlade om varumärkesanvändning, utan huruvida märkesanvändningen innebar en risk för skada på ursprungsgarantin. Användandet av Arsenal i fallet fanns ha skapat en länk mellan Arsenal och varan. Att märket enbart användes för att visa lojalitet eller tillhörighet fanns vara irrelevant vid bedömningen om varumärkes grundfunktion – nämligen den ursprungsgaranti som den utgör.<sup>71</sup>

## 2.4.4 Inskränkningar i varumärkesrätten

Den kanske viktigaste inskränkningen i innehavarens ensamrätt till varumärket är att denne enbart får förbjuda tredje part som i *näringsverksamhet* använder tecknet eller ordet. Det kan således inte betraktas som varumärkesintrång när en person märker sina egna privata föremål med en annan parts varumärke.<sup>72</sup> Användandet av ett varumärke i politiska debatter, religiösa ceremonier eller akademisk forskning uppnår troligtvis inte kravet på ”näringsverksamhet” så länge det inte har en kommersiell natur.<sup>73</sup> Näringsverksamhetskravet utgör ett ganska vitt begrepp inom känneteckensrätten. Nordell menar att användning av ett kännetecken i ett *avsättningsfrämjande syfte* är att anse som användning i näringsverksamhet. Han kommenterar samtidigt att gränsdragningen mellan användning i näringsverksamhet och annan användning fortfarande är relativt oklar.<sup>74</sup>

I *Arsenal Football Club Plc mot Reed* sade domstolen att användningen av ett tecken hade skett ”i näringsverksamhet, eftersom användningen inte [skett] privat utan i samband med en affärsverksamhet som syftar att ge ekonomisk vinst.”<sup>75</sup> Ser man till rättsfallet kan man klart se skiljelinjen mellan att märka sina egen privata egendom och att utbjuda denna egendom till försäljning.

Ensamrätten kan bara innefatta kännetecknets användning som medel att särskilja varor eller tjänster. Som exempel kan tas att ett figurmärke i användning som ett prydnadsmönster inte utgör varumärkesintrång.<sup>76</sup> I *Adidas mot Fitnessworld* fann domstolen att om den berörda allmänheten

---

<sup>70</sup> C-206/01 *Arsenal Football Club Plc mot Reed*

<sup>71</sup> MacQueen & Waelde m.fl. (2011) s. 653.

<sup>72</sup> Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 281.

<sup>73</sup> M. Senftleben, *European Union (EU)*, i Committee on Development and Intellectual Property (Senftleben (ed.)), *Study on misappropriation of Signs*, CDIP/9/INF/5, ss. 264-280, på s 266.

<sup>74</sup> P. J. Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens* (Stiftelsen MercurIUS, Stockholm 2004) s. 398.

<sup>75</sup> C-206/01 *Arsenal Football Club Plc mot Reed* punkt 40.

<sup>76</sup> Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 281.

endast uppfattar ett tecken som en utsmyckning så kan inte varumärkesinnehavarens ensamrätt omfatta användningen som sådan.<sup>77</sup>

Det kan anses tillåtet att samla på varumärken på samma sätt som man kan samla på frimärken, det är vidare tillåtet att ställa ut och visa sin samling (av t.ex. Coca Cola burkar). Även om en sådan visning kan ha professionella drag, menar Levin att det faller utanför varumärkesrätten, eftersom märket används i en annan kapacitet än som just särskiljande kännetecken i näringsverksamhet.<sup>78</sup>

I varumärkesdirektivet artikel 6 återfinns uttryckliga bestämmelser om vilka inskränkningar i ensamrätten till ett varumärke som kan anses vara tillåtna. Bland annat får varumärkesinnehavaren inte hindra tredje man att i sin näringsverksamhet bruka sitt eget namn eller adress, att använda uppgifter om varorna eller tjänsternas art, kvalitet eller beskaffenhet, geografiskt ursprung m.m. I *Gerolsteiner Brunne mot Putsch*<sup>79</sup> väckte innehavaren av varumärket Gerry talan vid domstol där och hävdade att användningen av beteckningen Kerry Spring för mineralvatten utgjorde intrång i dess ensamrätt. Kerry Spring var namnet på den källa där vattnet hade sitt ursprung. EU-domstolen menade att rättighetsinnehavaren i en sådan situation enligt artikel 6(1) enbart har möjlighet att ingripa mot användningen av det geografiska ursprunget om den användningen som skett hade gjorts i strid med god affärssed.<sup>80</sup>

Av artikel 6(c) följer vidare att innehavaren inte får förbjuda någon att använda varumärket om detta är nödvändigt för att ange en varuslag eller tjänsts avsedda ändamål, speciellt om det rör sig om tillbehör eller reservdelar, under förutsättningen att tredje man handlar enligt god affärssed. Bernitz m.fl. framhåller att speciellt den sistnämnda inskränkningen skapades för att reglera eventuell konkurrens. Det vore en omöjlighet för tillverkare av reservdelar till en specifik produkt (t.ex. bilar) om tillverkaren inte skulle få möjligheten att ange vilken sorts produkt reservdelen avser.<sup>81</sup>

I *BMW mot Deenik*<sup>82</sup> tillät EU-domstolen att ett företag som reparerade bilar av märket BMW använde varumärket (inklusive figurvarumärket), så länge denna användning inte medförde att allmänheten fick uppfattningen att det förelåg något slags samband mellan reparatören och BMW. EU-domstolen har vidare uttalat sig att tredje mans användning av en annans varumärke är nödvändig om användningen i praktiken är det enda sättet att ge allmänheten fullständiga och begripliga upplysningar rörande produktens avsedda ändamål. Detta sades i *Gillette mot LA-Laboratories*<sup>83</sup> där

---

<sup>77</sup> C-408/01 *Adidas mot Fitnessworld*.

<sup>78</sup> Levin (2011) s. 472.

<sup>79</sup> C-100/02 *Gerolsteiner Brunne mot Putsch*.

<sup>80</sup> Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 281.

<sup>81</sup> Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 281f.

<sup>82</sup> C-63/97 *BMW mot Deenik*.

<sup>83</sup> C-228/03 *Gillette mot LA-Laboratories*.

domstolen gick vidare med att precisera vad som i sammanhanget kan anses som god affärssed. Användningen av den andres varumärke strider mot god affärssed om märket används på ett sådant sätt att detta kan ge intrycket av att det föreligger ett affärsmässigt samband mellan den tredje mannen och varumärkesinnehavaren, om användningen drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, eller om användningen misskrediterar varumärket.<sup>84</sup>

Det är viktigt att notera att det inte är tillåtet att genom s.k. degenerativ användning bruka någon annans varumärke för att därigenom karakterisera sin egen vara, vilket framgår av *Gillette* mot *LA-Laboratories*. Vid jämförande reklam använder ofta annonsören en konkurrents varumärke för att känneteckna den egna varan. Enligt *O2* mot *Hutchinson*<sup>85</sup> kan det vara tillåtet med jämförande reklam om det är acceptabelt enligt de särskilda bestämmelserna på det området (marknadsrätten), varigenom användningen av konkurrentens varumärke också kan anses tillåten.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 282.

<sup>85</sup> C-2/00 *O2* mot *Hutchinson*.

<sup>86</sup> Bernitz & Karnell m.fl. (2011) s. 283.



# 3 Varumärken och Internet

## 3.1 Inledande kommentar

Kommersialiseringen av Internet har lett till att ett flertal frågor har väckts rörande användandet av varumärken i cyberspace. Vissa av dessa kan på liknande sätt uppkomma i den analoga världen medan andra former av användning är unikt för det gränslösa Internet.<sup>87</sup> Dessa frågor har varierat beroende på om det handlar om användandet av ett varumärke av en tredje part i s.k. metataggar<sup>88</sup>, domännamn eller i nyckelord vid annonsering som sker på sökmotorer. Även om det i dagsläget är användandet av nyckelord som ter sig vara den mest aktuella kan det ändå anses viktigt att följa utvecklingen av hanteringen av Internet inom varumärkesrätten.

## 3.2 Domännamn

Domännamn kan lättast förklaras med liknelsen att de utgör samma funktion på Internet som en gatuadress eller telefonnummer gör i den analoga världen. Domännamnssystemet möjliggör för Internetanvändare att skriva in ett visst domännamn, som exempelvis `www.anguscomp.co.uk`, istället för att tvingas skriva in IP-adressen till den webbplats som de söker ta del av. Det kan samtidigt vara viktigt att notera skillnaden mellan webbplatsen som sådan och domänplatsen: hemsidor är belagda på en domän.<sup>89</sup> Domäner utgörs idag av en rad olika generiska (exv. `.com`) och nationella (exv. `.co.uk` för Storbritannien) toppdomäner. Domännamn tillhör egentligen inte någon egendomsklass, utan är en avtalsrättslig rättighet gentemot de som sköter registret att avtalsparten får använda domännamnet och ha detta domännamn kopplat till en specifik IP-adress som avtalsparten väljer.<sup>90</sup>

Varumärkesinnehavare använder ofta hela eller delar av sitt varumärke i domännamn. Varumärken syftar till att markera ett visst ursprung i den analoga världen, vilket gör det rimligt att bruka märket på ett liknande sätt på Internet. Användningen av varumärken i domännamn skapar dock problem, då domännamnet på grund av sin tekniska funktion ger ett absolut monopol på den specifika toppdomänen. En varumärkesrätt är, som tidigare sagt, ofta begränsad till specifika territorier eller varuklasser.<sup>91</sup>

---

<sup>87</sup> J. Rutter, *Online use of trade marks and domain names*, i C. Reed & J. Angel (eds.), *Computer Law. The Law and Regulation of Information Technology*, 6:e upplagan (Oxford University Press, Oxford 2007) ss.429-455, på s. 429.

<sup>88</sup> På engelska ”metatags”. På svenska kan även översättningen ”metadata” brukas, fast jag har valt att använda metataggar.

<sup>89</sup> Rutter (2007) s. 437f.

<sup>90</sup> Rutter (2007) s. 438.

<sup>91</sup> Rutter (2007) s. 439f.

Det ledande rättsfallet i England är *British Telecommunications plc v. One in a Million*<sup>92</sup>. Svaranden hade i fallet köpt domännamnen associerade med ett flertal kända märken i syftet att sälja domänerna till märkesinnehavarna. Detta agerande fann domstolen innebära ”användning” i varumärkesrättslig mening och intrång i rättighetsinnehavarnas ensamrätt kunde fastställas. Rutter noterar att användandet av ett skyddat varumärke i ett domännamn kan innebära intrång, oavsett om en hemsida faktiskt används på domänen eller inte.<sup>93</sup>

### 3.3 Metataggar

Metataggar är markörer skriven i kod som ligger bakom en hemsida (HTML-koden) som inte är synbar för den vanliga Internetanvändaren. Metataggar syftar till att förenkla katalogiseringen av hemsidor för sökmotorer genom att sammanfatta hemsidans innehåll: ju oftare en viss metatag förekommer i en hemsidas HTML-kod, desto högre upp placeras hemsidan på sökmotorn vid en sökning på ordet. Vid valet av metataggar används ofta generella ord såsom bil, antivirus eller liknande. De kan dock på samma sätt vara registrerade varumärken som tillhör en tredje part, vilket resulterar i att A:s hemsida kanske rankas högt i sökningar på konkurrenten B:s varumärke.<sup>94</sup>

Frågan om metataggar berördes i det engelska rättsfallet *Reed Executive Plc v. Reed Business Information Ltd*<sup>95</sup>. I fallet hade Reed Executive (RE) registrerat ordet ”Reed” för bemanningsföretag och de använde hemsidan reed.co.uk. En annan aktör på marknaden, Reed Business Information (RBI), drev en rekryteringshemsida på totaljobs.com. RBI använde ordet ”Reed” på ett flertal sätt. För det första användes orden ”Reed Business Information” med dess logga och uppmanade företag att kontakta Reed Business Information för att ”annonsera ditt företags lediga tjänster”. För det andra användes orden ”Reed” i metataggar ledande till hemsidan totaljobs.com. För det tredje användes märket i annonser på sökmotorns hemsida som länkade till RBI:s hemsida. RE väckte talan för varumärkesintrång och menade att RBI:s agerande var att se som användande av ettärke som var identiskt eller förväxlingsbart med derasärke.<sup>96</sup>

RBI hade använt orden ”Reed Business Information” i dess metataggar och RE menade att detta utgjorde varumärkesintrång då det skulle leda till förväxling hos allmänheten. Court of Appeal höll inte med och pekade på att även om sådant bruk uppfyllde kravet för användning i en varumärkesrättslig mening kunde det inte skapas någon risk för förväxling eller förvirring hos allmänheten. Enbart faktumet att en hemsida hamnade

---

<sup>92</sup> *British Telecommunications plc v. One in a Million* [1998] 4 All ER 476.

<sup>93</sup> Rutter (2007) s. 441f.

<sup>94</sup> Rutter (2007) s. 434.

<sup>95</sup> *Reed Executive Plc v. Reed Business Information Ltd* [2004] ETMR 56.

<sup>96</sup> MacQueen & Waelde m.fl. (2011) s. 731.

högre upp på en söklista visade inte på någon koppling till märkesinnehavaren enligt domstolen.<sup>97</sup>

Rutter menar att det principiellt kan vara svårt att se användandet av ett osynligt märke eller tecken som användning i varumärkesrättslig mening för att därmed skapa grunden för en talan om intrång.<sup>98</sup> Som vi ska se blev denna teori accentuerad i senare avgöranden kopplade till Googles AdWords-tjänst i fallet *Primakabin*.

### 3.4 Sponsrade länkar (nyckelord)

Sökmotorer som exempelvis Google har annonssystem (i Googles fall AdWords) som gör det möjligt att visa annonser bredvid sökresultat som svar på ett visst sökord. Annonserna består normalt av ett kort kommersiellt meddelande med en länk till annonsörens webbplats. Detta skiljer sig från de ”normala” eller ”organiska” sökresultaten genom att de visas under rubriken ”sponsrade länkar” antingen över eller bredvid de normala sökresultaten. Google låter annonsörer själv välja sökord genom AdWords vilket resulterar i att deras annonser sedan visas för Internetanvändarna som svar på de inskrivna sökorden i sökmotorn.<sup>99</sup>

Google sköter det automatiserade systemet för valet av sökord och framställningen av annonserna, medan annonsörerna skriver in sökorden, utformar det kommersiella meddelandet och lägger in länkar till deras webbplats. Google ger även annonsörerna tillgång till information beträffande antalet sökningar avseende de valda sökorden och ger dem möjligheten att maximera exponeringen av deras annonser. Intäkterna från AdWords används till att finansiera sökmotorn.<sup>100</sup>

Nyckeln till de tvister som uppkommit är att sökmotorer som Google möjliggör för annonsörer att ”köpa” nyckelord som är identiska eller liknande de som används av en tredje man. Detta möjliggör alltså situationen att om en användare i Sverige gör en sökning på Coca Cola, dyker det då ovanför sökningen upp annonser för Pepsi Cola om Pepsi har köpt nyckelordet ”Coca Cola”.<sup>101</sup>

EU-domstolen har i en rad avgöranden tagit ställning till frågan om varumärkesintrång genom och i samband med användning av just Googles AdWords-tjänst. Frågorna som har uppkommit är bl.a. om användandet av tredje parts varumärke som ett nyckelord för sin egen produkt eller tjänst utgör intrång och om den faktiska sökmotorn är den som begår intrånget. Jag kommer i det följande att redogöra för ett par av EU-domstolens ”AdWords-avgöranden”.

---

<sup>97</sup> MacQueen & Waelde m.fl. (2011) s. 732.

<sup>98</sup> Rutter (2007) s. 436.

<sup>99</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande i C-236/08- C-238/08 *Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA m.fl.* punkt 9-11.

<sup>100</sup> *Ibid* punkt 12f.

<sup>101</sup> MacQueen & Waelde m.fl. (2011) s. 733.

### 3.4.1 Google mot Louis Vuitton

I de förenade målen *Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA m.fl.*<sup>102</sup> (härefter ”*Google France*”) behandlades en rad frågor om användandet av ett varumärke på Google AdWords. I det första fallet (C-236/08) handlade det om användandet av de kända varumärkena ”Louis Vuitton” och ”LV”. Louis Vuitton (Vuitton) hade uppmärksammat att dess varumärke användes som ett nyckelord i reklam för hemsidor som sålde imitationer av Vuittons produkter. Vuitton väckte talan mot Google för varumärkesintrång och Google befanns vara skyldiga i både den franska tingsrätten och överrätten. Google överklagade domen till Cour de Cassation (Frankrikes högsta domstol) som vilandeförklarade målet och begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen.<sup>103</sup>

Det andra (C-237/08) och det tredje fallet (C-238/08) berörde på liknande sätt konkurrenter till rättighetsinnehavarna som registrerade nyckelord som var identiska med rättighetsinnehavarnas. I det tredje fallet väckte företaget här talan inte bara mot Google utan även mot annonsörerna, herr Raboin och herr Tiger. Liksom i tidigare fall befanns alla svaranden skyldiga till varumärkesintrång i underrätterna.<sup>104</sup>

Frågorna som ställdes till EU-domstolen relaterade inte bara till frågor om varumärken utan även om reglerna rörande elektronisk handel.<sup>105</sup> Den franska domstolen önskade veta huruvida en part som tillhandahåller en tjänst som AdWords kunde anses uppfylla användningskriteriet i artikel 5(1)(a) och (b) i Varumärkesdirektivet. Vidare önskade de veta om annonsörens bokning av ett nyckelord i sig utgjorde varumärkesintrång i sådana situationer där nyckelordet överrensstämmer med varumärken och kopplas samman till annonser där det utbjuds varor/tjänster som återskapar eller imiterar varorna/tjänsterna som utbjuds av varumärkesinnehavaren. Slutligen önskade den franska domstolen få svar på frågan huruvida innehavaren av varumärket får förbjuda användningen av AdWords enligt artikel 5(2) Varumärkesdirektivet.<sup>106</sup>

I sin bedömning kom EU-domstolen fram till att Google *genom tillhandahållandet* av AdWords-tjänsten inte gjorde intrång i innehavarnas ensamrätt till sina varumärken. Argumentet var att visserligen tillhandahöll Google tredje man möjligheten att använda varumärket, men Google kunde inte anses ha använt märket i *någon egen mening* på det sättet som krävs för att artikel 5 ska vara tillämplig.<sup>107</sup>

---

<sup>102</sup> C-236/08- C-238/08 *Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA m.fl.*

<sup>103</sup> U. Maunsbach, *Reflections regarding place of damage in relation to keyword advertising*, Masaryk University Journal of Law and Technology (Vol. 5:1 2011) ss. 71-82, på s. 73.

<sup>104</sup> Maunsbach (2011) s. 73f.

<sup>105</sup> Dessa frågor berörde artikel 14 i Direktiv 2000/13/EC (INFOSOC direktivet). Detta behandlas dock inte, då det ligger utanför ramarna av arbetet.

<sup>106</sup> Maunsbach (2011) s. 75.

<sup>107</sup> *Google France* punkt 5.1.

Enligt domstolens resonemang är artikel 5(1)(a) tillämplig i de fall en annonsör använder ett nyckelord som direkt korresponderar med ett skyddat märke och när annonsören vidare gör reklam för produkter som kan anses matcha de produkter som utbjuds under det skyddade varumärket. Utöver detta måste det visas att det har uppkommit en *faktisk skada i relation till varumärkets funktioner*.<sup>108</sup> I detta ingår inte enbart varumärkets ursprungsangivande funktion, utan även varumärkets övriga funktioner såsom ”i synnerhet att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner.”<sup>109</sup> Enligt domen är det tillräckligt att en av dessa funktioner lider skada på grund av användandet ifråga för att uppfylla kraven för intrång. Emedan den slutgiltiga frågan om skada i relation till specifika funktioner lämnades till de nationella domstolarna gav EU-domstolen dessa en viss vägledning, då de valde att lyfta fram att ursprungsfunktionen är den som troligast kan komma att skadas i kontexten av system som AdWords.<sup>110</sup> Rörande ursprungsfunktionen menade domstolen att:

”[v]arumärkets ursprungsangivelsefunktion skadas när annonsen inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren [egna kursiveringar] eller, tvärtom, från tredje man.”<sup>111</sup>.

Detta test baserat på intrycket från en ”normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare” för att avgöra om det kan finnas en skada på ursprungsfunktion kom att vidare definieras i de senare rättsfallen.

Trots att den uppgav reklamfunktionen som en av de relevanta funktioner som kan komma att skadas, menade domstolen att reklamfunktionen inte skadades av användningen av ett kännetecken som ett nyckelord. Domstolen menade att även om någon annonserar varor baserat på en annans kännetecken, kunde det inte anses ha uppstått någon skada på reklamfunktionen, då känneteckensinnehavarens hemsida ändå uppvisas bland de ”naturliga” sökresultaten.<sup>112</sup>

### 3.4.2 Portakabin mot Primakabin

Ett annat fall var *Portakabin Ltd & Portakabin BV mot Primakabin*<sup>113</sup> (härefter *Portakabin*). Det nederländska företaget Portakabin Ltd tillverkade och sålde flyttbara byggnader, för vilket det var ägare till det registrerade varumärket ”PORTAKABIN”. Ett konkurrerande företag, Primakabin, sålde

<sup>108</sup> Maunsbach (2011) s. 76, se också *Arsenal Football Club Plc mot Reed*.

<sup>109</sup> *Google France* punkt 77.

<sup>110</sup> Maunsbach (2011) s. 76.

<sup>111</sup> *Google France* punkt 84.

<sup>112</sup> *Google France* punkt 91-98.

<sup>113</sup> C-558/08 *Portakabin Ltd & Portakabin BV mot Primakabin*.

och hyrde ut nya och begagnade flyttbara byggnader. Utöver tillverkningen och marknadsföringen av sina egna produkter hyrde Primakabin ut och sålde begagnade produkter och bland dessa fanns produkter tillverkade av Portakabin.<sup>114</sup>

I sitt användande av AdWords hade Primakabin köpt ordet ”Portakabin” samt andra varierande stavningar på ordet för att därmed omfatta även resultat som uppkom när en Internetanvändare gjorde mindre stavfel i skrivandet av ”portakabin”. I annonsen gjordes reklam för nya och begagnade flyttbara byggnader och här återfanns ordet Portakabin. Portakabin väckte då talan vid nationell domstol och hävdade att Primakabin hade begått intrång i deras ensamrätt till varumärket.<sup>115</sup>

I sitt svar rörande användningen av identiska märken (enligt artikel 5(1)(a) i varumärkesdirektivet) följde domstolen i stort resonemanget i *Google France*. Ett varumärkes ursprungsangivande eller reklamfunktion kvarstod som de aktuella funktioner som kan skadas – varav den senare inte fanns kunna skadas av användningen av någon annans varumärke i tjänster såsom AdWords.<sup>116</sup> Skada på ursprungsfunktionen ska bedömas utifrån huruvida den ”normalt informerade och skäligen uppmärksamme Internetanvändaren” skulle ha svårt att utläsa från vilken aktör annonsen härstammar ifrån, som tidigare formulerades i *Google France*.<sup>117</sup>

Gällande frågan om nyckelord med nära felstavade varumärken menade domstolen att det var upp till de nationella domstolarna att avgöra om skillnaderna var så stora att slutanvändarna inte skulle märka detta. I de fall nationella domstolar kommer fram till att varumärkena inte är identiska, ska de bedöma huruvida de är lika i enlighet med artikel 5(1)(b), varefter de får bedöma huruvida det föreligger en risk för förväxling.<sup>118</sup>

I fallet uppkom också frågor om jämförande reklam och varumärkesdirektivets artikel 6 rörande begränsningarna av ensamrätten till ett varumärke. I vissa specifika situationer får som tidigare sagt inte rättighetsinnehavaren förbjuda användning av ett märke som stämmer överens med det skyddade kännetecknet. Ett sådant exempel är när det är nödvändigt för att ange varans avsedda ändamål, om detta sker i enlighet med god affärssed. Domstolens resonemang innebar att i det fallet att en slutanvändare har svårt att klargöra ursprunget (enligt Internetanvändaretestet), föreligger troligtvis inte god affärssed.<sup>119</sup>

En annan fråga gällde artikel 7 i varumärkesdirektivet, vilken säger att innehavaren av ett varumärke som huvudregel inte får förbjuda användande

---

<sup>114</sup> Maunsbach (2011) s. 77.

<sup>115</sup> C. Morcom, *Trade marks and the Internet: where are we now?*, European Intellectual Property Review 2012, ss. 40-53, på s. 43.

<sup>116</sup> *Portakabin* punkt 29-32.

<sup>117</sup> *Portakabin* punkt 34f, *Google France* punkt 83f.

<sup>118</sup> *Portakabin* punkterna 46-50.

<sup>119</sup> *Portakabin* punkt 60-68, Maunsbach (2011) s. 78.

av ett varumärke i relation till varor som har förts ut på unionsmarknaden under varumärket av innehavaren. Domstolen noterade här vikten av att skydda möjligheten för företag och konsumenter att kunna sälja begagnade varor via Internet.<sup>120</sup> Innehavaren får enbart motsätta sig sådant användande om det kan anses finnas en risk att det uppstår ett felaktigt intryck av ekonomiska band mellan innehavaren och återförsäljaren, eller att användningen allvarligt kan skada märkets renommé.<sup>121</sup>

### 3.4.3 Interflora mot Marks & Spencer

Omständigheterna i *Interflora Inc* mot *Marks and Spencer plc* (härefter *Interflora*) var som sådana att Interflora bedriver en internationell verksamhet där företaget säljer blommor via Internet: företaget hade det registrerade varumärket Interflora (både som ett gemenskapsvarumärke samt nationellt Engelsk märke). Marks & Spencer (M&S) hade köpt ett antal nyckelord via AdWords för sökordet Interflora, olika kombinationer av ordet Interflora, Interfloras domännamn och webbadress, för att visa en sponsrad annons av M&Ss egen blomsterförsäljnings- och leveransverksamhet. I AdWords-annonserna från M&S användes dock inte något av dessa sökord ”öppet” i annonsen.

Interflora väckte talan mot M&S i England och hävdade att användningen av dess registrerade varumärke genom AdWords var att anse som varumärkesintrång. När fallet väl nådde upp till EU-domstolen<sup>122</sup> följde domstolen än en gång resonemanget i *Google France* och *Portakabin* att användningen av ett varumärke i AdWords kan vara användning i varumärkesrättslig mening. Domstolen vidhöll liksom tidigare att ”...innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra att en konkurrent, utifrån ett sökord som är identiskt med detta varumärke och som vederbörande utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, låter visa en annons för varor eller tjänster som är identiska med som dem för vilka varumärket i fråga har registrerats.”<sup>123</sup> I sådana fall får varumärkesinnehavaren endast förhindra denna användning om det skadar någon av varumärkets funktioner.<sup>124</sup>

Liksom i tidigare fall kom domstolen fram till att det var upp till de nationella domstolarna att bedöma huruvida det existerar en risk för skada för ursprungsfunktionen av ett varumärke.<sup>125</sup> Den hänskjutande domstolen hade ställt frågan om ursprungsfunktionen kunde skadas om annonsen resulterade i att vissa delar av allmänheten kunde komma att tro att konkurrenten var medlem i varumärkesinnehavarens kommersiella nätverk.<sup>126</sup> I denna kontext framhöll domstolen att om Internetanvändare

---

<sup>120</sup> Maunsbach (2011) s. 78.

<sup>121</sup> *Portakabin* punkt 94 (3).

<sup>122</sup> C-323/09 *Interflora Inc* mot *Marks and Spencer plc*.

<sup>123</sup> *Interflora* punkt 27.

<sup>124</sup> *Supra Google France, Interflora* punkt 34.

<sup>125</sup> *Interflora* punkt 46.

<sup>126</sup> *Interflora* punkt 20.

riskerar att felaktigt få intrycket att blomsterleveranstjänsten som M&S erbjuder faktiskt ingår i Interfloras nätverk kan den ursprungsangivande funktionen skadas. Det faktum att vissa Internetanvändare kan ha haft svårigheter att uppfatta huruvida M&S var fristående i relation till Interflora *räckte i sig inte för att slå fast att någon sådan skada har uppkommit*. Testet ska utgå ifrån den ”normalt informerade och skäligen uppmärksamma Internetanvändaren.”<sup>127</sup>. I kontexten av det aktuella fallet noterade domstolen att Interfloras nätverk bestod av ett stort antal detaljister av varierande storlek och profil. Under dessa omständigheter kan det vara särskilt svårt för en Internetanvändare att, i avsaknad av specifika uppgifter från annonsören, veta om annonsören ingår i nätverket eller ej.<sup>128</sup>

Utöver att erkänna reklamfunktionen som en av varumärkets skyddsvärda funktioner (som i tidigare rättsfall, vilket dock enligt domstolens tidigare utsaga inte kommer till skada vid användning i AdWords) utsträckte domstolen skyddet till att omfatta den s.k. investeringsfunktionen. Denna innebär innehavarens användning av varumärket för att skaffa sig eller behålla ett gott rykte för att attrahera konsumenter och skapa lojalitet gentemot varumärket. Domstolen noterade att i de fall en tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärket är registrerat för och denna användning *kommer att störa möjligheten till att förvärva/behålla ett gott rykte eller kundlojalitet*, kan detta skada kännetecknets investeringsfunktion. Innehavaren av kännetecknet har då en rätt att förhindra sådan användning med stöd av Artikel 5(1)(a) Varumärkesdirektivet.<sup>129</sup>

I det fall ett varumärke redan har kommit att åtnjuta ett sådant gott rykte har en skada skett på investeringsfunktionen när en tredje man använder ett identiskt kännetecken för identiska varor och denna användning påverkar detta rykte och samtidigt äventyrar att det vidmakthålls.<sup>130</sup> Domstolen var dock noga med att poängtera att det inte kan godtas att en varumärkesinnehavare får motsätta sig en konkurrents användande av ett kännetecken om det sker inom ramen för lojal konkurrens och med en respekt för varumärkets ursprungsangivande funktion. Medför användning enbart att innehavaren tvingas anpassa sina ansträngningar för att förvärva eller behålla det goda ryktet kan inget sådant skydd åtnjutas. På samma sätt kan faktumet att nämnda användning kan komma att leda till att konsumenter vänder sig från varumärket inte med framgång göras gällande av innehavaren för att hävda skada på investeringsfunktionen.<sup>131</sup>

Den brittiska domstolen hade också ställt frågor till EU-domstolen gällande möjligheterna för innehavaren av ett känt varumärke att ha en rätt att förhindra en konkurrent från att göra reklam utifrån ett sökord som

---

<sup>127</sup> *Interflora* punkt 49f.

<sup>128</sup> *Interflora* punkt 52.

<sup>129</sup> *Interflora* punkt 60-62.

<sup>130</sup> *Interflora* punkt 63.

<sup>131</sup> *Interflora* punkt 64.



överensstämmer med varumärket med stöd av artikel 5(2) varumärkesdirektivet. Domstolen fastslog att Interflora var att anse som ett känt märke och att M&S använde sig av ett identiskt sökord, varefter artikel 5(2) var tillämplig.

Domstolen kom fram till att innehavaren av ett känt varumärke har en rätt att förhindra en konkurrent som, utan innehavarens medgivande, gör reklam utifrån ett sökord som överensstämmer med varumärket när konkurrenten härigenom kan anses dra *otillbörlig fördel* av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (snyltning). På samma sätt kan användningen förhindras när annonsen är *till förfång* för varumärkets särskiljningsförmåga (urvattning) eller renommé (nersvärtning).

Gällande frågan om urvattning menade domstolen att användningen av ett kännetecken som sökord inte nödvändigtvis behöver leda till en sådan utveckling att märket förlorar sin särskiljningsförmåga. När den skäligen informerade och uppmärksamme Internetanvändaren kan förstå att de utbudna varorna inte har sitt ursprung i varumärkesinnehavarens rörelse kan det inte anses ha skett någon minskning av varumärkets särskiljningsförmåga som följd. Användningen har då enbart tjänat till att uppmärksamma konsumenten att det finns alternativ i förhållande till vad innehavaren erbjuder.<sup>132</sup>

Frågan om Internetanvändarens uppfattning om M&S var självständigt i förhållande till Interflora var upp till den nationella domstolen att utreda. I det fall en sådan separation av företagen ej kunde göras gällande tvingas den nationella domstolen samtidigt att beakta huruvida användningen av ”Interflora” som ett nyckelord på Internet haft en sådan påverkan på marknaden för blomsterleveranser att det har kommit till att användas synonymt för hela branschen.<sup>133</sup>

Det konstaterades i fallet att när en konkurrent till innehavaren av ett kännetecken använder kännetecknet som ett nyckelord i en söktjänst på Internet görs detta med syftet att dra fördel av varumärkets särskiljningsförmåga och renommé. Detta när en Internetanvändare som gör en sökning på varor som omfattas av kännetecknet då tar del av konkurrentens annonser i form av ”sponsrade länkar”.<sup>134</sup> Frågan är då huruvida denna användning har ägt rum inom ramen av vad som kan anses vara en sund och lojal konkurrens. Är svaret jakande skulle innebära att det därmed finns en försvarbar ”skäl原因ledning” enligt artikel 5(2) varumärkesdirektivet.<sup>135</sup>

I de fall en annons visas på en söktjänst utifrån ett sökord som motsvarar ett känt varumärke, utan att någon imitation av varumärkesinnehavarens varor eller tjänster föreligger, utan urvattning eller nedsvärtning och utan att

---

<sup>132</sup> *Interflora* punkt 80f.

<sup>133</sup> *Interflora* punkt 83.

<sup>134</sup> *Interflora* punkt 86f.

<sup>135</sup> *Interflora* punkt 91.

varumärkets funktioner skadas, så kan en sådan användning i princip anses vara inom ramen för en sund och lojal konkurrens och omfattas därmed inte av artikel 5(2) varumärkesdirektivet.<sup>136</sup>

### 3.5 Internetanvändning och anknytning till ett territorium

Varumärkesrättens territoriella natur och faktumet att varumärken registreras för skilda varu- eller tjänsteklasser har alltid lett till situationen att innehavaren av ett varumärke har tvingats acceptera förhållandet att en annan part kan ha ett registrerat kännetecken som är identiskt med det egna i ett annat territorium. Denna rättighetskonkurrens och samexistens av de olika märkena har alltid avgränsats av klargörandet av vad som är förväxlingsbar användning och därmed ett intrång i en annan rättighet. Det enda undantaget mot denna reglerade samexistens är för väl ansedda eller kända varumärken (se artikel 5(2) varumärkesdirektivet); för dessa varumärken gäller skyddet över varuslagslikhetsgränserna och minskar därmed utrymmet för parallella kännetecken.<sup>137</sup>

Gränsen för samexistensen av olika rättigheter görs alltså i huvudregel med utgång från när ett intrång i en annan rättighet kan anses ha skett. För detta krävs det traditionellt att den intrångsgörande användningen har *skett i skyddslandet* där den som för intrångstalan har sin skyddade rättighet.<sup>138</sup> Nedan kommer jag att redogöra för hur rätten i England och Tyskland har utvecklats för att utröna om en användning av ett varumärke på Internet faktiskt har ägt rum inom landet.

#### 3.5.1 Engelsk rätt

Under engelsk rätt krävs det (liksom andra länder) att användning av det skyddade kännetecknet har skett i Storbritannien för att ett intrång på den engelska rättigheten ska kunna fastställas enligt artikel 10(1) TMA 1994. I *Euromarket Designs Inc v. Peters and Crate & Barrel Ltd.*<sup>139</sup> var domstolen tvungen att ta ställning till frågan om en utländsk svarande använde ett märke som var identiskt med ett i Storbritannien skyddat varumärke på sin hemsida och om detta då var att betrakta som användning inom Storbritannien. Svaranden i fallet drev en affär i Dublin under namnet ”Crate & Barrel” som sålde möbler och hushållsattiraljer. Käranden var en amerikansk affärskedja som bedrev verksamhet i Storbritannien där den var

---

<sup>136</sup> *Interflora* punkt 91.

<sup>137</sup> Maunsbach (2005) s. 41f, det sistnämnda gäller även för Tyskland se T. Bettinger & D. Thum, *Territorial Trademark Rights in the Global Village- International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet (Part one)*, *International Review of Industrial Property and Copyright Laws*, IIC Vol 31 No 2/2000 ss.162-182, på s. 288.

<sup>138</sup> Maunsbach (2005) s. 42.

<sup>139</sup> *Euromarket Designs Inc v. Peters and Crate & Barrel Ltd* [2000] E.T.M.R 1025.

innehavare av gemenskapskännetecknet och det nationella (brittiska) varumärket ”Crate & Barrel”.<sup>140</sup>

Käranden menade att Peters inkräktade på dess ensamrätt genom användandet av orden Crate & Barrels på sin hemsida för affären i Dublin. Till stöd för argumentet att varumärket hade använts i Storbritannien angavs att hemsidan kunde nå världen över. Domaren i fallet höll dock inte med och ville inte anse att svarandens användning av ordet var globalt i sin omfattning. Han menade istället att en Internetanvändare via webben fick möjligheten att skåda in i den svarandes affär i Dublin.<sup>141</sup> Det kunde med andra ord inte vara fråga om någon användning i Storbritannien. Domstolen noterade dock *obiter dicta* att bedömningen hade blivit annorlunda om det visats att svaranden aktivt sökt handla i England genom att göra reklam eller regelbundet sälja till England.<sup>142</sup>

Bedömningen av användning i Storbritannien av ett kännetecken på en hemsida prövades också i *800 FLOWERS Trade Mark*<sup>143</sup>, som var ett fall rörande en ansökan om registrering av ett varumärke i Storbritannien. För att kunna registrera märket krävs det att märket har använts i landet. Sökanden, ett amerikanskt företag, menade att företagets hemsida (där kännetecknet användes) hade besökts av kunder från England som hade placerat ordrar hos företaget. När hemsidan användes, tog kunderna del av kännetecknet, varav det kunde anses ha använts inom Storbritannien. Domaren i fallet höll inte riktigt med, utan menade snarare att själva idén om användande inom ett specifikt område torde kräva mer aktiva åtgärder i det området från användaren än att enbart facilitera möjligheten för andra att ”föra märket till området”.<sup>144</sup>

Frågan om när en hemsida kunde anses riktad mot Storbritannien prövades vidare i *Dearlove v. Coombs*.<sup>145</sup> Efter att ha beaktat existerande praxis på området kom domaren fram till att placeringen av ett kännetecken på en hemsida från en utländsk hemsida kan komma att anses som användning i Storbritannien. Justice Kitchen gick vidare med att säga att den viktiga frågan var huruvida den genomsnittliga konsumenten av varan eller tjänsten ifråga (inom Storbritannien) skulle beakta annonsen och hemsidan som riktad mot denne. Alla omständigheter får i dessa fall beaktas och dessa ska inkludera varan eller tjänstens art, utformning av hemsidan, huruvida annonsören faktiskt har sålt någon vara eller tjänst i Storbritannien genom hemsidan eller annars, samt all annan bevisning om annonsörens uppsåt.<sup>146</sup>

---

<sup>140</sup> J. J. Fawcett & P. Torremans (eds.), *Intellectual Property and private International Law*, 2:a upplagan (Oxford University Press, Oxford 2011) s. 542f.

<sup>141</sup> *Euromarket Designs Inc* punkt 24.

<sup>142</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 542f.

<sup>143</sup> *800 FLOWERS Trade Mark* [2002] FSR 12.

<sup>144</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 543.

<sup>145</sup> *Dearlove v. Coombs* [2007] EWHC 375 (Ch).

<sup>146</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 544, detta prov rörande ”riktade hemsidor” blev vidare använt i kontexten av ett påstått patentinfrång i *Boegli-Gravures v. Darsil-Asp* [2009] EWHC 2690 (Pat).

### 3.5.2 Tysk rätt

En tysk domstol fick i *Re The Maritime Trademark*<sup>147</sup> ta ställning till problemet att avgöra huruvida intrång hade begåtts av en dansk svarande genom dennes hemsida. Svaranden drev ett hotell i Köpenhamn och gjorde reklam för sin hemsida och innehade domännamnet hotel-maritime.dk. Svaranden skickade också ut reklam till tyska kunder och det gick att välja det tyska språket på hemsidan. Käranden, ägaren av en tysk hotellkedja och ägaren av varumärket MARITIM på nationell- och gemenskapsnivå, väckte talan i Tyskland om varumärkesintrång.<sup>148</sup>

Enligt den tyska rätten krävdes en koppling till Tyskland för att intrång skulle kunna föreligga. Domstolen kom fram till att det inte fanns någon sådan koppling då den tjänst som svaranden bjöd ut enbart kunde nås utomlands. Domstolen fann med andra ord att svaranden inte gjorde intrång i kärandens ensamrätt till varumärket MARITIM genom sitt användande på Internet. Fawcett & Torremans noterar att positionen inom tysk rätt i princip är densamma som under engelsk rätt.<sup>149</sup>

### 3.5.3 WIPO:s rekommendation

World Intellectual Property Organization (WIPO) har tagit fram en rekommendation<sup>150</sup> vilken antogs i september 2001. Rekommendationen syftar till att lösa problemen som uppstår när två rättighetsinnehavare till ett identiskt eller liknande kännetecken använder dessa varumärken på Internet.<sup>151</sup> Rekommendationen verkar inom ramen för de nationella varumärkeslagarna, med ett accepterande av dessas territoriella karaktär och Internets globala natur. Målet med rekommendationen är att minska friktionen mellan dessa två faktorer genom att göra varumärkesrätten ”Internetvänlig”.<sup>152</sup>

Rekommendationen fungerar genom två led. Det första av dessa är kopplat till det faktum att inget intrång i ett varumärke kan ha skett utan att varumärket har använts i territoriet. Enligt artikel 2 i rekommendationen ska endast sådan användning som kan ha haft en ”kommersiell effekt” anses vara användning inom territoriet. Med andra ord räcker alltså inte en visning av en hemsida i ett land för att det ska räknas som användning ur en varumärkesrättslig synpunkt.<sup>153</sup>

<sup>147</sup> Oktober 2004, mål nr: I ZR 163/02, Hotell Maritim

<sup>148</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 544, för jurisdiktionsbedömningen i målet se 4.2.3.

<sup>149</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 544.

<sup>150</sup> WIPO Joint Recommendation Concerning the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs on the Internet, kommer fortsatt att hänvisas till endast som ”rekommendationen”.

<sup>151</sup> J.C. Wichard, *The Joint Recommendation Concerning Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet*, i J. Drexel och A. Kur (eds), *Intellectual Property and private international law – heading for the future* (Hart Publishing, Oxford 2005) ss. 257-264, på s. 258f.

<sup>152</sup> Wichard (2005) s. 260.

<sup>153</sup> Wichard (2005) s. 260.

Rekommendationens artikel 3 ger en detaljerad, men ej uttömmande lista på faktorer som kan anses bidra till en ”kommersiell effekt”. Sådana faktorer kan vara nivån av interaktivitet på hemsidan eller användningen av en specifik toppdomän (som t.ex. .de för en hemsida i Tyskland). Faktisk leverans av varor till ett visst land kan vara en viktig, men ej nödvändig, faktor enligt Wichard. Förberedande av sådana aktiviteter som visar att hemsidan riktar sig till ett visst territorium kan vara tillräcklig – med detta menas t.ex. val av ett specifikt språk på hemsidan, valutan som återges för varorna (exempelvis pund sterling för Storbritannien). Faktorer som ”disclaimers”, alltså publicering på hemsidan att t.ex. varor ej säljs till ett specifikt land, kan anses relevanta men ger inte något automatiskt skydd då leverans till sådana länder fortfarande kan ha skett.<sup>154</sup>

Det andra ledet i rekommendationen utgörs av ett system baserat på att ansvar för intrång inte kan göras gällande förrän den parten som hävdar intrång meddelar det till den påstådda intrångsgöraren, antagande att ”intrångsgöraren” äger en rätt till kännetecknet och detta inte användes i ond tro.<sup>155</sup>

Rekommendationen utgör ett så kallat ”soft law”-instrument, vilket innebär att emedan den inte utgör någon bindande rätt kan den samtidigt anses vara ett uttryck av internationell konsensus på området.<sup>156</sup> I en studie från ”Max Planck Institutet för Immaterialrätt och Konkurrensrätt i München” menade man att rekommendationens krav på ”kommersiell effekt” kan anses vara generellt accepterad och brukas av de nationella domstolarna, oavsett om de faktiskt hänvisar till rekommendationen eller ej.<sup>157</sup>

### 3.6 Intrångsbedömningen

AdWords-domarna utgjorde EU-domstolens första egentliga prövning av varumärkesanvändning i dess nya medium: Internet. Därför utgör en analys av rättsläget efter dessa domar en naturlig utgångspunkt för en diskussion kring intrångsbedömningen på Internet.

Som nämnts tidigare ger varumärkesdirektivets artikel 5 tre möjliga situationer där en tredje man kan förhindras att bruka ett varumärke. För det första är det situationen där tredje man brukar ett kännetecken som är identiskt med rättighetsinnehavarens kännetecken och använder dessa för identiska varor eller tjänster (”Dubbel identiska-intrång” enligt artikel 5(1)(a)).

För det andra kan rättighetsinnehavaren hindra en tredje man från att använda tecken som genom sin identitet eller likhet varumärket och

---

<sup>154</sup> Wichard (2005) s. 260.

<sup>155</sup> Rekommendationen artikel 9, se vidare Wichard (2005) s. 261f .

<sup>156</sup> Wichard (2005) s. 263.

<sup>157</sup> Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, s. 109.

identiteten eller likheten hos de varor eller tjänster som täcks av varumärket, om användningen kan leda till förväxling hos allmänheten ("Förväxlingsintrång" enligt artikel 5(1)(b)).

För det tredje, där märket som används är identiskt med eller liknar varumärket, men avseende varor och tjänster utanför dem för vilket varumärket är registrerat, ifall kännetecknet är känt i medlemsstaten och användningen drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. ("Anseendebaserat intrång" enligt artikel 5(2)).

### 3.6.1 Rättsläget efter AdWords-domarna

Inledningsvis kan det påminnas om att EU-domstolen har funnit att bokandet av nyckelord som är identiska med ett varumärke faller inom ramen för det krav på *användning* som krävs för att ett intrång enligt artikel 5(1) ska anses bli aktuellt.<sup>158</sup> Denna bokning av nyckelordet är användande oavsett om annonsen som därigenom uppkommer innehåller kännetecknet<sup>159</sup> eller om det är synligt för Internetanvändaren.<sup>160</sup> På liknande sätt omfattas även användning av ett kännetecken där skillnaderna är så små att de inte uppfattas av genomsnittskonsumerten (t.ex. medvetna felstavningar av ett varumärke) av artikel 5(1).<sup>161</sup>

I kontexten av artikel 5(1)(a) uttalades det i *Arsenal* mot *Reed* att en förutsättning för att varumärkesintrång ska kunna anses föreligga är att någon av varumärkets funktioner skadas. Den främsta av dessa noterades i *Google France* vara ursprungsgarantin. Denna kunde anses skadad när annonsen inte möjliggör, eller endast med svårighet möjliggör, för en *normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare* att ta reda på om de varor/tjänster som annonsen avser faktiskt härrör från *varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band med varumärkesinnehavaren*, eller det motsatta, dvs. att det härrör från en tredje part.<sup>162</sup>

Därmed menade domstolen att annonsören på ett klart sätt måste kommunicera att denne inte har något samröre med innehavaren av varumärkesrättigheten. Logiken utifrån detta resonemang, menar Jyrkkiö, är att annonsören aldrig kan skada den ursprungsangivande funktionen genom att *enbart* välja ett visst nyckelord.<sup>163</sup>

---

<sup>158</sup> Se *Google France* punkt 73.

<sup>159</sup> *Interflora*.

<sup>160</sup> *Google France* punkt 69.

<sup>161</sup> *Primakabin* punkt 47.

<sup>162</sup> *Google France* punkt 84.

<sup>163</sup> L. Jyrkkiö, "But I still haven't found what I'm looking for" – *The ECJ and the Use of Competitor-ess Trademark in a Search Engine Keyword Advertising*, *Helsinki Law Review* 2011/1, ss. 129-180, på s. 142. Jfr mål nr T-1889-12 Där Göteborgs tingsrätt menade att det saknades sannolika skäl för ett varumärkesintrång när ett företag hade köpt sin konkurrents varumärke som sökord på Google. Detta då varken annonsen eller hemsidan den länkar till innehöll någon antydning om en koppling mellan företagen.

Utöver detta stadgade domstolen i *Google France* att ursprungsangivelsefunktionen skadas om det kanske inte finns någon antydning till ekonomiska band mellan parterna, men annonslänken är så otydlig ifråga om ursprunget att den *normalt informerade och skäligen uppmärksamma Internetanvändaren* inte kan veta om annonsören utgör tredje man i förhållande till varumärkesinnehavaren eller om han tvärtom har ett ekonomiskt band till varumärkesinnehavaren.<sup>164</sup>

Investeringsfunktionen lyftes fram som en av de funktioner som kan tänkas skadas när ett varumärke används som ett nyckelord. Detta innefattade som tidigare nämnt när tredje mans användning i ”stor utsträckning” stör varumärkesinnehavarens användning i syfte att förvärva eller bibehålla ett gott rykte bland konsumenterna.<sup>165</sup> Domstolen verkar dock ha satt ett tämligen högt krav för att investeringsfunktionen ska anses lida skada, då det t.ex. inte anses omfatta enbart faktorn att vissa konsumenter väljer att gå över till en konkurrent. Gränsen tycks gå inom ramen för vad som kan anses som ”lojal konkurrens”.<sup>166</sup>

Vad gäller förväxlingsbaserade intrång har EU-domstolen i tidigare fall sagt att risken för att allmänheten kan tro att produkterna ifråga kommer från samma verksamhet, eller har ekonomiska kopplingar till märkesinnehavarna, kan innebära en risk för förväxling. Middlemiss & Even menar att förväxlingsrisken kan existera både före och efter försäljningen av varan. Förväxlingen kan då bestå även om den rättas till vid tidpunkten för köpet.<sup>167</sup> Testet för förväxling lär alltså vara ett högre krav än att Internetanvändaren ”med svårighet” kan urskilja ursprunget enligt artikel 5(1)(a).

Granmar menar att den distinktion som tidigare förekommit mellan artikel 5(1)(a), där innehavaren kan förhindra användande som skapar ”ovisshet”, och artikel 5(1)(b), som tidigare krävt en risk för förväxling rörande produktens kommersiella ursprung, har kommit att bli mer tveksam efter AdWords-fallen. I EU-domstolens sätt att resonera<sup>168</sup> menar han att förväxlingsbarheten enligt artikel 5(1)(a) och (b) definieras på samma sätt, nämligen som en svårighet för genomsnittskonsumenten att identifiera varornas ursprung. Skulle detta innebära att artikel 5(1)(b) är tillämplig så snart konsumenten inte kan avgöra om det existerar ett samband mellan annonsören och innehavaren, skulle det innebära en generell utvidgning av varumärkesskyddet vid förväxlingsintrång.<sup>169</sup>

---

<sup>164</sup> *Google France* punkt 90.

<sup>165</sup> *Interflora* punkt 62.

<sup>166</sup> *Interflora* punkt 64.

<sup>167</sup> S. Middlemiss & R. Even, *Trade marks on the Internet. How far does liability extend?*, Practical Law Company (November 2011), ss. 21-32, på s. 28. Se vidare *Arsenal Football Club Plc mot Reed* punkt 57, som handlade om förväxling efter köpögonblicket.

<sup>168</sup> Se exempelvis *Interflora*, jfr punkterna 34 och 52.

<sup>169</sup> C. Granmar, *Varumärkesrätten och rätten att annonsera på Internet*, Ny Juridik 4:11, ss. 66-95, på s. 82f.

För märken som kan anses kända<sup>170</sup> utvidgas det skydd som ges utöver skyddet för märkets funktioner och förväxlingsrisken. I *Interflora* noterade domstolen att anseendeskyddet enligt artikel 5(2) omfattar situationen där en konkurrent använder ett sökord som överrensstämmer med ett märke för att därigenom öka sin egen försäljning av varor eller tjänster på sin webbplats, utan att kompensera innehavaren av märket. Detta skydd baseras dock på att användandet ska ha skett ”utan skäligen anledning” – det krävs som tidigare sagts att det rör sig om imitationer av varorna, att märket urvattnas eller nedsvärtas och utan att märkets funktioner skadas.<sup>171</sup>

Granmar är starkt kritisk till uppdelning av ”imitationer” och ”alternativa varor”. Han menar att så länge det inte rör sig om ”slavisk efterbildning” av en konkurrents vara, framstår uppdelningen närmast som godtycklig. Även om priserna på varorna ofta är en faktor, menar han att det är svårt att kalla en billig parfym som påminner om en märkesparfym för ”imitation”, medan generiska läkemedel som kan säljas i relation till kända märken kan kallas ”alternativa”.<sup>172</sup>

Det intressanta är att testet för urvattning utgjordes enligt domstolen av samma test som användes för artikel 5(1). Har ursprungsfunktionen inte skadats, kan det inte heller ansetts ha skett någon urvattning av kännetecknet.<sup>173</sup> I domskälen utvecklade inte domstolen vad som kan räknas som ”nedsvärtning”, men Middlemiss & Even menar att detta kan innefatta situationen när användningen innebär att varumärkets attraktionskraft minskar.<sup>174</sup>

Utifrån detta kan man argumentera att fall som omfattas av artikel 5(2), som existerar för att erbjuda ett utökat skydd, samtidigt (i fall som inte rör sig om imitationer) ändå återkopplas till det test som i övrigt tycks användas vid artikel 5(1): nämligen testet för huruvida annonsen skapar ovisshet för den normalt informerade och skäligen uppmärksamma Internetanvändaren.

### **3.6.2 Den normalt informerade och skäligen uppmärksamma Internetanvändaren**

Det kan finnas behov av att mer ingående diskutera det test som konstruerades av EU-domstolen för att avgöra om potentiella skador på ursprungsfunktionen existerar eller inte vid ”dubbel identiska-intrång” (men som sagt ovan även verkar vara tillämpligt på andra delar av artikel 5). ”Internetanvändare-testet” är den måttstock med vilken domstolar kan avgöra när en annons är för vag rörande sitt ursprung för att det ska anses tillåtet.

---

<sup>170</sup> Supra 2.4.2.

<sup>171</sup> Se *Interflora* punkt 91.

<sup>172</sup> Granmar (2011) s. 86.

<sup>173</sup> Se *Interflora*, punkt 81.

<sup>174</sup> Middlemiss & Even (2011) s. 29.



En intressanta kontrast kan dras mellan detta nya test och det normala testet som brukas vid förväxling. Testet som skapades i *Google France* baseras på Internetanvändare i *allmänhet*, om än skäligen uppmärksamma sådana. I kontrast har den vanliga konsumenten i förväxlingsbedömningar begränsats till konsumenter av *de aktuella typen av varor* som omfattas.<sup>175</sup>

Middlemiss och Even menar att testet påminner starkt om det test som används vid förväxling eller ”passing off”. Detta tycks sätta ett högt krav för ”dubbel identiska-intrång”, trots att något sådant krav inte explicit ställs av lagtexten som sådan. Testet som nu existerar uppställer ett krav på att användaren enbart ”med svårighet” kan avgöra ursprunget, medan det tidigare vid ”dubbel identiska-intrång” har presumerats förväxling. De pekar på att i de fall förvirring rörande ursprunget uppstår till följd av vagheten i användandet av ett nyckelord är det samtidigt sannolikt att förväxlingsintrång enligt artikel 5(1)(b) skulle kunna fastställas. De noterar dock att den förväntade kunskapen om kännetecknet ifråga ska beaktas efter domslutet i *Interflora*.<sup>176</sup> Granmar noterar att en annons som anger varor och tjänster som är av samma typ som de varor och tjänster som varumärkesinnehavaren tillhandahåller marknaden, utan att därmed vara transparent vad gäller produkternas kommersiella ursprung, borde skapa en ovisshet om deras ursprung.<sup>177</sup>

Jyrkkiö noterar att den abstrakta naturen av ”Internetanvändare-testet” kan leda till stora problem. Han resonerar att gapet mellan nivån av Internetanvändares kunskaper kan skilja drastiskt. Vissa användare kanske förväntar sig att vilket sökresultat som helst av ett varumärke kan anses representera det sökta varumärket i brist på ett uttryckligt avståndstagande (t.ex. en sökning på varumärket ”Nike” visar en ”Adidas”-annons med undertexten ”DET HÄR ÄR INTE EN NIKE ANNONS!”). För många andra användare kan samma uppfattning te sig absurd.<sup>178</sup>

Detta argument exemplifieras bäst genom att se till de nationella domstolarnas tillvägagångssätt rörande frågan om nyckelordsanvändning i kölvattnet av AdWords-domarna. I det österrikiska målet *Bergspechte*<sup>179</sup> gjordes inte någon referens till kändens varumärke i den aktuella AdWords-annonsen – svarandens annons hade enbart texten ”Etiopen med cykel” utan någon koppling till kändens varumärke. Oberster Gerichtshof (Österrikes högsta domstol) menade att varumärkets ursprungsfunktion skadades av att det saknades någon information i annonsen som klargjorde att det inte fanns någon ekonomisk koppling mellan känden och svaranden. Resonemanget baserades på att hemsidan som uppvisades i samband med annonsen var en generisk engelskspråkig term som syftade till de tjänster som utbjöds, utan att någon koppling kunde skapas till något specifikt företag. De österrikiska domstolarna tycks alltså

---

<sup>175</sup> Se exempelvis C-48/05 *Adam Opel AG mot Autec AG* punkt 23.

<sup>176</sup> Middlemiss & Even (2011) s. 25.

<sup>177</sup> Granmar (2011) s. 81.

<sup>178</sup> Jyrkkiö (2011) s. 144.

<sup>179</sup> *Bergspechte* OGH, 17 Ob 3/10f, 12 juni 2010.

kräva en ”klargörande indikation” i annonsen eller den uppvisade hemsidan som skapar en koppling till en specifik verksamhet.<sup>180</sup>

De tyska domstolarna verkar å andra sidan argumentera för det motsatta. I *Bananabay*<sup>181</sup> behandlade Bundesgerichtshof (Tysklands högsta domstol) ett liknande mål, där svarandens annons och den länkade hemsidan saknade någon referens till kärandens varumärke. Domstolen fann att inga av varumärkets funktioner skadades av användningen och noterade att ursprungsfunktionen inte skadades då en svarandes annons var klart noterad under kolumnen ”Annonser”, vilket var separerat från de naturliga sökresultaten. Faktumet att varken annonsen eller den länkade hemsidan hade någon referens till kärandens varumärke innebar att domstolen fann att ”ingen normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare kunde anta att något ekonomiskt band” existerade mellan de olika företagen.<sup>182</sup>

Schubert & Clark kommenterar att utifrån existerande praxis har de Österrikiska domstolarna applicerat en tämligen restriktiv standard gällande varumärkesintrång som skett med nyckelord, genom antagandet att den genomsnittliga österrikiska Internetanvändaren är oskicklig, naiv och oförstående gällande faktumet att den sista raden i en annons indikerar hemsidan till vilken annonsen är kopplad. De menar att detta ställs i skarp kontrast till den, utifrån de tyska domstolarnas resonemang, genomsnittliga tyska Internetanvändaren som framstår som skickligare i att navigera Internet.<sup>183</sup>

*Interflora* nyanserade dock denna fråga. Domstolen noterade att märkets natur har en klar relevans vid intrångsbedömningen. För det första kan den nationella domstolen bedöma huruvida denne uppmärksamme Internetanvändare, utifrån marknadens *allmänt kända* egenskaper, kunde förväntas känna till om tredje man ingår i rättighetsinnehavarens nätverk eller om tredje man faktiskt är en del av en konkurrerande verksamhet. Om det *inte kan anses allmänt känt*, får den nationella domstolen sedan göra bedömningen av huruvida tredje parts annons *möjliggjorde* för Internetanvändaren att utträna huruvida de ingick i samma nätverk.<sup>184</sup> För det andra utgjorde det faktum att *Interfloras* nätverk bestod av ett stort antal detaljister av varierande storlekar och profil en försvårande omständighet för en normalt upplyst Internetanvändare att, i brist på annan information, avgöra om den tredje parten faktiskt ingick i nätverket eller inte.<sup>185</sup> Sålunda kan det antas att varumärkets användningsområde eller natur framstår som

---

<sup>180</sup> Jyrkkiö (2011) s. 146, B. Clark, *Going Bananas? Bundesgerichtshof decides Bananabay II*, Journal of Intellectual Property Law & Practice 2012 Vol 7 no 2, ss.84-86, på s. 86.

<sup>181</sup> *Bananabay*, I ZR125/07, 13 January 2011.

<sup>182</sup> Clark (2012) s. 84f.

<sup>183</sup> M. Schubert & B. Clark, *Wintersteiger – Austrian Supreme Court refers jurisdiction question in AdWord cases to the ECJ*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, (2011 Vol 6, no 5) ss 288-290, på s. 289.

<sup>184</sup> *Interflora* punkt 51.

<sup>185</sup> *Interflora* punkt 52.

relevant för ”Internetanvändare-testet”. Viktiga bedömningsfaktorer kan då bli om det rör sig om en kedja, ett nätverk, eller en specifik produkt.

I *Portakabin* redogjorde domstolen för relationen mellan Internetanvändare-testet och artiklarna 6 och 7 i varumärkesdirektivet. Domstolen menade att *enbart* det sakförhållandet att ordvalet i annonsen pekade på att sagda produkt såldes begagnad, i sig inte skapade intrycket att det finns ekonomiska kopplingar mellan känneteckensinnehavaren och tredje man. Jyrkkiö hävdar att det alltså kan anses tillåtet att sälja de märkesskyddade varorna *utan att någon* klargörande ”disclaimer” kan krävas av annonsören. Han menar därför att domslutet i *Portakabin* indikerar att EU-domstolens mål med införandet av ”Internetanvändare-testet” inte var att uppnå en sådan stränghet mot annonsören som den nationella domstolen i *Bergspechte* tycktes kräva för att ursprungsfunktionen kan anses skadad.<sup>186</sup>

Det framstår som om det behövs ytterligare vägledning från EU-domstolen rörande ”Internetanvändare-testet” för att därmed undvika denna divergens mellan nationella domar. Det bör beaktas att ”den skäligen uppmärksamma genomsnittliga Internetanvändaren” verkar vara en bredare kategori än den vanliga hypotetiska konsumenten som används vid förväxlingsbedömningen, då denne i dessa fall är en person väl informerad om marknaden. Skillnader mellan Internetvana kan samtidigt existera vid en jämförelse av medborgare i olika medlemsstater.

### 3.6.3 Är AdWords-domarna begränsade till nyckelord?

En fråga som kan vara värd att diskutera är huruvida domarna som behandlat varumärkesintrång genom användandet av märken som nyckelord i tjänster som Googles AdWords kan vara direkt (eller analogt) tillämpliga på användningen av varumärken i metataggar. Metataggar är som nämnt ovan nyckelord eller text som inte i någon egentligen mening är synliga för Internetanvändaren. Det som gör jämförelsen ännu tydligare är att de, liksom nyckelord i tjänster som AdWords, används för att förbättra positionen som hemsidan ges bland de ”naturliga” sökresultaten.

En engelsk domstol behandlade som ovan nämnts frågan om just användning av ett varumärke i metataggar utgjorde varumärkesintrång. De kom fram till att det visserligen var en varumärkesrättslig användning, men att det inte kunde skapa en risk för förväxling (se artikel 5(1)(b)).<sup>187</sup>

Denna argumentation menar Middlemiss & Even är att se som konsekvent med EU-domstolens egen hantering av nyckelorden. Användandet av en metatag *i sig* utgör inte intrång i den varumärkesrättsliga ensamrätten. Det måste med andra ord krävas någonting ytterligare som påverkar funktionen av kännetecknet. De poängterar dock att analogin inte ska dras för långt då

<sup>186</sup> Jyrkkiö (2011) s. 148f.

<sup>187</sup> *Supra* 3.3, *Reed Executive Plc v. Reed Business Information Ltd.*

det existerar en skillnad mellan metataggar och nyckelord på det sättet att nyckelord men inte metataggar uppvisas i en kolumn bredvid de naturliga sökresultaten. Det borde dock finnas utrymme att argumentera för att ursprungsfunktionen kan komma att skadas när någon manipulerar metataggar till den punkten att varumärkesinnehavarens hemsida hamnar långt ner i de ”naturliga sökresultaten”.<sup>188</sup> Om inte annat borde det i ett sådant fall potentiellt vara fullt möjligt att argumentera för att varumärkets reklamfunktion kan komma att skadas.

### 3.6.4 Gränsöverskridande varumärkesintrång genom nyckelordsanvändning

Samtliga domar som hittills har behandlats rörande varumärkesintrång via användning av nyckelord har varit begränsade till ett territorium, i den meningen att både kärande och svarande har haft sin domicile inom samma jurisdiktion. Frågan kan då uppkomma hur bedömningen skulle ha blivit i t.ex. *Interflora* eller *Primakabin* om svaranden använde varumärket i ett annat land.

Låt oss nu återgå till exemplet som användes i inledningen. Det engelska företaget Angus Computers har köpt annonser för nyckelorden ”Cernunnos” och ”Cernunnos Antivirus” genom AdWords för google.co.uk och google.com. Annonserna lyder ”Hunt down the viruses plaguing your computer with Cernunnos!” för google.co.uk och ”Remove any viruses from your computer, 30 day free trial” för google.com, vilka länkar vidare till företagets hemsida [www.anguscomp.co.uk](http://www.anguscomp.co.uk).

Det tyska företaget Cernunos Tech önskar nu väcka en talan för varumärkesintrång pga. användandet av deras tyska varumärke ”Cernunos”. Som det fastslogs i AdWords-domarna utgör bokningen av ett nyckelord användning i varumärkesrättslig mening. Frågan som dock oundvikligen uppkommer är huruvida användandet faktiskt kan anses ha skett i Tyskland? Användning inom territoriet där varumärkesrätten existerar är en grundläggande förutsättning för att skyddet ska aktualiseras.

Med faktorerna i artikel 3 i WIPO:s rekommendation kan det vara svårt att argumentera för att annonsen på google.co.uk är att anse som användning i Tyskland: det rör sig om ett annat språk, det finns inget som visar på att annonsen riktar sig till den tyska marknaden (även om det går att nå google.co.uk världen över) och valutan anges inte i den nationella valutan i Tyskland (€).

Många liknande argument kan föras även vad gäller annonsen som visas på google.com. Man skulle kunna tänka sig att argumentera för att användande av .com domänen som plattform utgör en målsättning att rikta sig till en global marknad. Accepterar man denna argumentationslinje får även valet av språk mindre tyngd som försvar, då engelska utgör ett *de facto*-språk vad

---

<sup>188</sup> Middlemiss & Even (2011) s. 27.

gäller internationell handel. Låt oss för diskussionens skull anta att det finns tillräcklig koppling till Tyskland för att användandet ska kunna anses ha skett i landet.

Ser man till den tyska domstolens resonemang i *Bananabay* torde samma resultat uppstå i detta scenario. Annonser på google.com innehåller inte det skyddade varumärket, ej heller webbadressen använder sig av varumärket. Detta i sig innebär inte automatiskt att ursprungsfunktionen inte kan ha skadats. Ser man dock till resonemanget i *Bananabay* innebär faktorerna som redovisats i scenariot att Cernunos Tech inte borde ha någon framgång med en intrångstalan baserad på artikel 5(1) Varumärkesdirektivet. Hade annonser för .co.uk-domänen använts på .com-domänen hade måhända resultatet varit annorlunda.

Om vi å andra sidan antar att det är Cernunos Tech som använder .com annonser via nyckelord vore användandet av pund sterling (£) tänkbart en indikation att företaget riktar sin verksamhet mot brittiskt territorium. Argumentet som sades om ovan vad gäller engelska som val av språk skulle det på ett liknande sätt vara applicerbart här (att engelska är det internationella *de facto*-språket). I ett sådant fall vore det möjligt att argumentera att den genomsnittliga Internetanvändaren med svårighet skulle kunna förstå att Cernunos Tech erbjuder separata produkter från Angus Computers på sin hemsida cernunos.com. Märkena är trots allt närmast identiska och även varulikheten får anses stor. I så fall är det möjligt att intrång enligt artikel 5(1) kan föreligga.

Om vi ponerar att något av märkena skulle kunna anses vara känt, borde det kunna argumenteras att ett intrång enligt artikel 5(2) ändå blir beroende av liknande bedömningsgrunder som vid tillämpningen av 5(1)(a). EU-domstolen tycks ha satt en relativt hög standard för anseendeskyddets omfattning vid nyckelordsanvändning – alltså kopplat till bedömningen av den skäligen uppmärksamme och normalt informerade Internetanvändaren.

## 4 Jurisdiktion

I mål som sträcker sig över nationella gränser, med en svarande i ett land och en kärende i ett annat, blir en domstols första uppgift alltid att pröva huruvida den kan anses ha en rätt att utöva jurisdiktion i det aktuella fallet. Denna uppsats kommer huvudsakligen beröra potentiella intrång som skett inom Europeiska Unionen.

Den relevanta lagstiftningen för domstolar inom EU i dessa fall är ”Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område”, härefter förkortat Bryssel 1. Förordningen tillämpas i förhållande mellan EU:s medlemmar med undantag för Danmark, som inte deltar i EG:s civilrättsliga arbete men tillämpas alltjämt sedan 2007 genom en bilateral konvention mellan Danmark och EG. Tolkningen av Bryssel 1 har även en effekt för de stater som är medlemmar i Luganokonventionen, där motsvarande regler existerar.<sup>189</sup> Luganokonventionen är en internationell konvention som innehåller nära nog identiska regler med Bryssel 1 och som ska tillämpas när svarande har sitt hemvist i en av de tre starterna som är medlemmar i den Europeiska Frihandelssammanslutningen (Island, Norge och Schweiz).<sup>190</sup>

I domarna som förkunnats på området har EU-domstolen regelmässigt hänvisat till att Bryssel 1 reglerna ska tolkas autonomt, dvs. att de har en egen innebörd som är skild från något lands nationella juridiska terminologi.<sup>191</sup>

### 4.1 Artikel 2 – *Forum Domicili*

Huvudregeln i Bryssel 1 artikel 2 stadgar att talan mot en svarande som har hemvist i en medlemsstat, om ej annat följer av förordningens bestämmelser, inte får väckas någon annanstans än vid en domstol där svaranden har sitt hemvist (*forum domicili*). Önskar en kärende i Tyskland väcka talan mot en svarande i England, är det alltså i England som talan ska väckas enligt huvudregeln artikel 2. För en juridisk person ska dess domicil anses vara där den har sitt stadgeenliga säte, huvudkontor eller där de har sin huvudsakliga verksamhet.<sup>192</sup> Vad gäller fysiska personer ska domstolarna tillämpa nationell lagstiftning för att utröna huruvida parten har sitt hemvist i en medlemsstat till förordningen.<sup>193</sup>

---

<sup>189</sup> M. Bogdan, *Internationell Privat- och Processrätt*, 7:e upplagan (Norstedts Juridik AB, Stockholm 2008) s. 132.

<sup>190</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 142.

<sup>191</sup> Bogdan (2008) s. 133.

<sup>192</sup> Artikel 60(1) Bryssel 1.

<sup>193</sup> Artikel 59 Bryssel 1.

Fördelen med att väcka en talan i svarandes hemvist (till skillnad från de alternativa forum som redogörs för nedan) är att talan då kan omfatta alla tänkbara skador som orsakats kändaren, oavsett var skadorna kan anses ha uppkommit någonstans.<sup>194</sup>

## 4.2 Artikel 5(3) – *Forum Delicti*

Artikel 5 ger möjligheten att undgå kraven som uppställs av huvudregeln i artikel 2 och uppställer ett antal undantag där talan kan väckas vid en annan stat än *forum domicili*. Det viktiga att nämna rörande dessa undantag är att de enbart är fakultativa – de berövar således inte kändaren möjligheten att väcka talan i svarandens hemvistland med stöd av artikel 2. Det har i flera fall poängterats att det är artikel 5(3) som är tillämplig vid talan som avser varumärkesintrång.<sup>195</sup> Regeln om *forum delicti* i artikel 5(3) stadgar att om talan avser skadestånd utanför avtalsförhållanden, kan talan väckas vid domstolen i den ort där skadan inträffade eller kan inträffa.

En av de första och viktigaste fallen som behandlade artikel 5(3) gällande rekvisitet ”där skadan inträffade” var *Bier mot Mines de Potasse d’Alsace*<sup>196</sup> (härefter *Bier*). Fallet rörde ett franskt gruvbolag som hade orsakat föroreningar Rhen-floden. Dessa föroreningar ledde till att en nederländsk företagare som använt vattnet för bevattning i sin handelsträdgård ansåg sig ha lidit skada. Talan väcktes i nederländsk domstol och frågan uppkom om effektsorten<sup>197</sup> kunde anses omfattas av ordalydelsen i artikel 5(3). Domstolen kom i detta fall fram till att undantagsbestämmelserna i Bryssel 1 motiveras av ett särskilt nära samband mellan tvisten och domstolsorten.<sup>198</sup> Slutsatsen var att vid distansskador ska kändaren ha möjligheten att väcka talan vid handlingsorten eller effektsorten.<sup>199</sup>

Ett problem som har behandlats i praxis är hur regeln ska tillämpas i fall där skadan kan anses ha uppkommit i flera orter. Detta aktualiseras exempelvis när förolämpande artiklar har figurerat i en tidning som sedan spritts till flera länder. Handlingsorten sammanfaller i dessa fall normalt med utgivningsorten medan skadeorten i princip kan existera var än tidningen har gjorts tillgänglig.<sup>200</sup> I *Shevill mot Presse Alliance SA*<sup>201</sup> (härefter *Shevill*) ansåg en person sig ha blivit kränkt av innehållet i en tidning som spreds i flera länder inom EU (*Shevill* hade sitt hemvist i Storbritannien emedan svarande hade sitt hemvist i Frankrike). Domstolen menade att kändaren i sådana fall fortfarande måste ha kvar möjligheten att välja att väcka talan på

---

<sup>194</sup> C-68/93 *Shevill mot Presse Alliance SA* (se nedan).

<sup>195</sup> Se t.ex. NJA 2007 s. 287, eller det engelska fallet *Mölnlycke AB v. Proctor & Gamble Ltd*, [1992] RPC 21 (C.A).

<sup>196</sup> C-21/76 *Bier mot Mines de Potasse d’Alsace*.

<sup>197</sup> Stundom kallad skadeorten. I detta arbete kommer båda dessa att användas synonymt.

<sup>198</sup> *Bier* punkt 11.

<sup>199</sup> *Bier* punkt 24f.

<sup>200</sup> Maunsbach (2005) s. 135.

<sup>201</sup> C-68/93 *Shevill mot Presse Alliance SA*.

effektorten, dvs. skadeorten. Det är domstolen vid effektorten som är bäst lämpad att bedöma eventuella skador som kan ha uppkommit där, men domstolen var likväl noga med att poängtera att det enbart skulle bli talan om att pröva skadorna som uppkommit på skadeorten. Endast svarandens hemvistort samt handlingsorten är acceptabla forum för att pröva hela skadeståndsfrågan, dvs. alla de skador som har uppstått i samtliga jurisdiktioner.<sup>202</sup>

## 4.2.1 Negativ fastställsetalan

Det var länge oklart huruvida en part genom en negativ fastställsetalan kunde skapa giltig jurisdiktion för en domstol genom artikel 5(3). I NJA 2000 s. 273 (det s.k. *Flootek*-målet) fann Högsta domstolen att en negativ fastställsetalan, att användandet av en viss teknik inte föll inom skyddsområdet för en annan parts patenträttigheter, inte omfattades av artikel 5(3).<sup>203</sup> Rättsläget klargjordes i och med EU-domstolens dom i fallet *Folien Fishcer AG & Fofitec AG mot Ritrama*. Målet vid den nationella domstolen handlade om att företaget Folien väckte en negativ fastställsetalan i syfte att genom dom få fastställt dels att de inte var skyldiga att upphöra med sin försäljningspraxis, dels att de inte var tvungna att bevilja licens på två av sina patent, vilket enligt motparten stred mot konkurrensrätten. Frågorna som hänsköts till EU-domstolen handlade om en negativ fastställsetalan faktiskt kunde komma att falla inom ramen för artikel 5(3).

Domstolen uttalade att i det fallet att en negativ fastställsetalan syftar till att fastställa att inget utomobligatoriskt skadeståndsanspråk föreligger, blir de ”vanliga” rollerna i ett mål om sådant skadestånd omkastade. Käranden blir den som eventuellt ska betala ersättning på grund av en skadevällande handling, medan svaranden är den som eventuellt drabbas av handlingen. Domstolen kom fram till att om en sådan talan kan motivera anknytning till den stat där den skadevällande händelsen inträffade eller där skadan har/kan ha inträffat, har domstolen på en av dessa orter behörighet att rätteligen pröva målet med stöd av artikel 5(3). Negativa fastställsetalan omfattas alltså av artikel 5(3).

## 4.2.2 *Forum delicti* på Internet

Långt innan frågan togs upp av EU-domstolen spekulerade akademiker om möjligheten att analogt jämföra spridningen av kränkande innehåll i en tidning (som i *Shevill*) med att begå varumärkesintrång genom användning som skett på Internet.<sup>204</sup> Med logiken bakom domslutet i *Shevill* befarade många då att om ett varumärke användes på en hemsida inom EU skulle

---

<sup>202</sup> *Shevill* punkt 24-33.

<sup>203</sup> De europeiska domstolarna uppvisade varierande utgångar, se Fawcett s. 153f.

<sup>204</sup> Se t.ex. U. Maunsbach, *Some Reflexions Concerning Jurisdiction in Cases on Cross-Border Trademark Infringements Through the Internet*, Stockholm Institute for Scandinavian Law Vol 47 (2004) ss. 494-512, på s. 502.



detta automatiskt vara jurisdiktionsgrundande för en rättighetshavare med ett anspråk på varumärket i något annat EU land för att väcka talan där.<sup>205</sup>

EU-domstolen kom att bedöma tillämpningen av Shevill på Internet i de förenade målen *eDate Advertising GmbH* mot *X* och *Olivier Martinez & Robert Martinez* mot *MGN Limited*<sup>206</sup> (härefter *eDate*). Båda fallen handlade liksom Shevill om påstådda kränkningar från de svarandes sida. Domstolen började sin utläggning med att erinra sig om grunden för domen i Shevill, nämligen att undantaget i artikel 5(3) baseras på att det finns ett särskilt nära samband mellan tvisten och domstolen i den ort där skadan inträffade, vilket gör det befogat att en annan domstol än *forum domicili* ges denna behörighet.<sup>207</sup> Domstolen kom vidare fram till att spridningskriteriet som fastslagits i Shevill är mindre användbart i fall av publicering av innehåll på Internet, då räckvidden av en publicering av material på Internet till skillnad från den traditionella spridningen är i stort sett obegränsad.<sup>208</sup>

Artikel 5(3) i Bryssel 1 skulle istället tolkas så att det vid en påstådd kränkning av personlighetsskyddet genom innehållet på en webbplats ges den personen som önskar väcka talan vid domstol två möjligheter. För det första kan denne väcka en talan om ersättning för hela skadan antingen vid domstolarna i den medlemsstat där avsändaren av innehållet är etablerad eller i den medlemsstat i vilken käranden kan anses ha sitt ”centrum för sina intressen”.<sup>209</sup> Vad som anses som ”centrum för sina intressen” är vanligtvis platsen där personen är stadigvarande bosatt, men kan även innefatta andra platser om det finns andra relevanta faktorer (såsom t.ex. yrkesverksamhet) gör att det kan föreligga ett särskilt nära samband med en annan medlemsstat.<sup>210</sup>

För det andra kan käranden i stället för en talan om ersättning för hela skadan, även väcka talan vid domstolarna i varje medlemsstat på vars territorium det på Internet publicerade innehållet är eller har varit tillgängligt. Dessa domstolar är då endast behöriga att pröva talan avseende de skador som orsakats i den medlemsstat där den domstolen vid vilken talan väckts är belägen.<sup>211</sup> Detta innebär att till skillnad från spridning av liknande handlingar på det ”traditionella sättet”, där kärende enbart kunde väcka talan för hela skadan hos svarandens *forum domicili*, möjliggjorde *eDate* att en kärende som hade blivit utsatt för en kränkning på Internet kunde väcka talan för hela skadan i sitt eget hemland. Kravet på att det kränkande verket skulle ha ”spridits” till en annan jurisdiktion utbyttes mot ”är eller har varit tillgänglig[t]”.

---

<sup>205</sup> Z. Slováková, *International Private Law Issues regarding Trademark Protection and the Internet within the EU*, Journal of International Commercial Law and Technology, Vol. 3, Issue 1 (2008) ss. 76-83, på s. 79.

<sup>206</sup> C-509/09 och C-161/10 *eDate Advertising GmbH* mot *X* och *Olivier Martinez & Robert Martinez* mot *MGN Limited*.

<sup>207</sup> *eDate* punkt 40.

<sup>208</sup> *eDate* punkt 48.

<sup>209</sup> *eDate* punkt 52.

<sup>210</sup> *eDate* punkt 49.

<sup>211</sup> *eDate* punkt 52.

Högsta domstolen har i Mål Ö 2256-10 (härefter kallat ”Tylden”) bedömt frågan om tillämpningen av artikel 5(3) i Luganokonventionen i samband med upphovsrättsintrång. I fallet hade ett foto, som en svensk fotograf hade ensamrätt till, använts utan tillåtelse på en norsk hemsida. Domstolen fann att käranden med stöd av *eDate* kunde väcka talan i Sverige för den ideella skadan som denne lidit av tillgängliggörandet på Internet av bilden. Domstolen drog här paralleller mellan de ideella skadorna som uppkommer vid upphovsrättsintrång och de ideella skadorna i kränkingsmål.

### 4.2.3 *Forum delicti* och varumärkesintrång

Ett tidigt fall som senare blev starkt kritiserat var det franska fallet *SG 2 v. Brokat informationssysteme GmbH*<sup>212</sup> (härefter *Brokat*). I *Brokat* ägde både ett franskt och ett tyskt företag rätten till varumärket ”payline” i respektive länder. Det franska företaget väckte talan vid fransk domstol för att *Brokat* använde ”payline” på sin hemsida på den tyska nationella toppdomänen .de, språket på hemsidan var vidare på tyska. *SG 2* sökte ett domstolsföreläggande som skulle förbjuda *Brokat* att fortsätta med vad *SG 2* ansåg var ett intrång på dess ensamrätt till varumärket i Frankrike. Den franska domstolen kom fram till att jurisdiktion kunde grundas på artikel 5(3) Bryssel 1. De menade vidare att då svarandens hemsida kunde nås över hela världen, kunde ”platsen där skadan uppkommer” komma att inkludera Frankrike. Domstolen förbjöd det tyska företaget att fortsätta att göra intrång på det franska varumärket genom att använda ”payline” på sin hemsida, och lyckades därmed förbjuda företaget från att använda sitt eget varumärke på Internet.<sup>213</sup> Vid tidpunkten ställde sig många akademiker som sagt kritiska till ett effektforum baserat på tillgänglighet, då det skulle begränsa många företags (till synes berättigade) rätt att använda sitt eget varumärke på Internet av rädsla för att göra intrång på en annan rättighetshavare.<sup>214</sup> Slováková menade att en sådan extensiv tolkning av artikel 5(3) skulle få en negativ effekt, då företag skulle bli ovilliga att använda sina egna varumärken på Internet pga. risken för stämningar.<sup>215</sup>

Trots rättsfallets ålder utgör *Brokat* ett utmärkt exempel att använda för att illustrera riskerna och de eventuella konsekvenser som kan följa av en extensiv tolkning av domsrättskriterierna i artikel 5(3) vad gäller varumärkesintrång och parallella rättigheter på Internet.

De tyska domstolarna hade tagit ställning till frågan om jurisdiktion vid varumärkesintrång på Internet innan *eDate* hade tagits upp av EU-domstolen. I *Hotel Maritime*-fallet<sup>216</sup> väckte den tyska ägaren av varumärket MARITIM för hotell talan mot en dansk svarande. Den danska svaranden var ägaren av varumärket ”Hotel Maritime” i Danmark och gjorde reklam

---

<sup>212</sup> *SG2 v. Brokat Informationssysteme GmbH*, Nanterre Cour d’Appel, Oktober 13, 1996.

<sup>213</sup> Slováková (2008) s. 79.

<sup>214</sup> Slováková (2008) s 79, se Bettinger & Thum (2000) s. 170.

<sup>215</sup> Slováková (2008) s. 79.

<sup>216</sup> Oktober 2004, mål nr: I ZR 163/02, *Hotell Maritim*.

för sitt hotell på sin hemsida (www.hotel-maritime.dk), som kunde visas även på tyska. Dessutom kunde informationsblad på tyska skickas till kunder på förfrågan. Domstolen fann att genom att hemsidan kunde nås i Tyskland (se ”tillgänglighets-kriteriet” som senare fastslogs i *eDate*) kunde en tysk domstol ha jurisdiktion att pröva tvisten enligt artikel 5(3) i Bryssel 1.

I det svenska fallet NJA 2007 s 287 (*Aredal*) väcktes talan av ett bolag med ensamrätt till ett varumärke i Sverige och vissa andra europeiska länder inom EU mot ett tyskt bolag rörande varumärkesintrång som de menade hade skett i samtliga dessa länder med stöd av artikel 5(3) Bryssel 1. Högsta domstolen fann att den omedelbara skadan i fall av varumärkesintrång inträffar i skyddslandet. Mot detta stod dock faktorn att inga omständigheter pekade på att något agerande från den svarandes sida i Sverige hade inneburit något intrång i bolagets utländska varumärkesrätter, varför enbart prövning av den svenska skadan kunde ske i svensk domstol med stöd av artikel 5(3) Bryssel 1.<sup>217</sup> Fawcett & Torremans likställer det svenska domslutet med en direkt applikation av Shevill, dvs. att valet av skadeorten som lämpligt forum att pröva tvisten fragmenterar alla tänkbara skadeanspråk till respektive territorium. De menar vidare att en kärke som önskar söka skadestånd i en medlemsstat för all skada som orsakats i alla parallella rättigheter får göra så genom att använda artikel 2 i Bryssel 1, vilket i detta fall hade sammanfallit med Tyskland som val av forum för tvisten.<sup>218</sup>

EU-domstolen kom äntligen att pröva frågan om jurisdiktion rörande varumärkesintrång som skett på Internet i *Wintersteiger AG mot Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*<sup>219</sup> (härefter *Wintersteiger*). Wintersteiger var ett österrikiskt företag som tillverkade och sålde skid- och snowboardservicemaskiner och det var innehavare av varumärket Wintersteiger i Österrike. Products 4U var etablerat i Tyskland och även detta företag sysslade med samma typ av verksamhet, men sålde även tillbehör till maskiner från andra tillverkare, bland dem Wintersteiger. Dessa salufördes som ”Wintersteiger-tillbehör” trots att de inte kom från eller godkändes av Wintersteiger.

Products 4U bokade ordet ”Wintersteiger” som nyckelord i Googles AdWords-tjänst<sup>220</sup> på den tyska toppdomänplatsen google.de. Wintersteiger väckte talan i Österrike då de menade att Product 4U:s annons på google.de utgjorde ett intrång i deras österrikiska varumärke och yrkade att företaget skulle förpliktas att upphöra med varumärkesintrånget. EU-domstolen anmärkte att det vid en påstådd kränkning kan detta skydd göras gällande i samtliga medlemsstater. Skillnaden vad gäller varumärkesintrång är att det skydd som ges av nationella varumärkesregistreringar är territoriellt avgränsat att gälla endast i registreringslandet. Detta innebär att innehavaren

---

<sup>217</sup> NJA 2007 s. 287.

<sup>218</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 165.

<sup>219</sup> C-523/10 *Wintersteiger AG mot Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*.

<sup>220</sup> *Supra* 3.5.

av varumärket som huvdregel inte kan åberopa detta skydd utanför skyddsstaten.<sup>221</sup>

Domstolen menade att det är domstolarna i den medlemsstaten där varumärket i fråga är registrerat som är bäst lämpade att anse som behörigt forum då de kan anses belägna på ”den plats där skadan uppkom” (effektorten). Denna behörighet ansågs vara bäst lämpad att uppfylla både kravet på förutsebarhet och god rättsskipning.<sup>222</sup> Den skadevällande handlingen i fallet var annonsörens bokning av annonsen som i sin tur ledde till visningen av annonsen i det senare läget. Domstolen kom fram till att det är svårt att fastställa exakt var uppladdandet kan ha skett då enbart lokalisering av servern inte kunde anses vara tillförlitligt då serverns bruk och platser är skiftande som bäst. Däremot fann domstolen att annonsörens etableringsort kunde anses vara klart identifierbart och skulle fungera som den ort där den skadevällande handlingen skedde. Med andra ord kunde talan väckas antingen i skyddslandet Österrike (effektorten) eller den platsen där annonsören har sin etableringsort (handlingsorten).<sup>223</sup> Det noterades dessutom i målet att prövningen av frågan huruvida ett varumärkesintrång föreligger genom användningen av ett tecken som är identiskt med ett nationellt varumärke, på en webbplats som använder en annan nationell toppdomän än registreringslandet, omfattas av den nationella domstolens prövning av saken utifrån tillämpliga nationella bestämmelser.<sup>224</sup>

### 4.3 Artikel 6(1) – *Forum Connexitatis*

Artikel 6(1) ger kärande möjligheten att väcka talan mot flera svarande vid en domstol där en av de svarande har sitt hemvist. Kravet för att åberopa sådan jurisdiktion är att det finns ett tillräckligt nära samband mellan käromålen för att en gemensam handläggning och dom kan anses påkallad för att undvika oförenliga domar. Detta ger möjligheten för innehavaren av en immateriell rättighet att exempelvis väcka en talan mot en återförsäljare i en medlemsstat och samtidigt väcka en talan mot tillverkaren som har sitt hemvist i en annan medlemsstat.<sup>225</sup>

I *Roche Nederland BV mot Primus*<sup>226</sup> (härefter *Roche*) handlade om ett påstått intrång i ett flertal nationella patent vilka begåtts av olika nationella företag inom en koncern. Talan väcktes i Nederländerna och samtliga svarande påstoddes ha gjort intrång i en eller flera länder. Domstolen menade att det inte fanns någon risk för oförenliga domar då det inte kunde anses röra sig om samma rättsliga situation gällande intrång som hade begåtts av de olika svarandena. På liknande sätt menade de att det inte fanns någon risk för oförenliga domar, då svarandena var olika och de intrång som

---

<sup>221</sup> *Wintersteiger* punkt 23-25.

<sup>222</sup> *Wintersteiger* punkt 27-29.

<sup>223</sup> *Wintersteiger* punkt 34-39.

<sup>224</sup> *Wintersteiger* punkt 26.

<sup>225</sup> Fawcett & Torremans (2011) s 177.

<sup>226</sup> C-539/03 *Roche Nederland BV mot Primus*.

de hade påståtts begått, vilka skedde i olika medlemsstater, inte kunde anses vara samma.<sup>227</sup>

I *Solvay mot Honeywell*<sup>228</sup> (härefter *Solvay*) godtogs att talan väcktes mot flera bolag inom samma koncern för intrång i *samma nationella del* av ett europeiskt patent baserat på en intrångsgörande handling gällande samma produkt. Det ansågs i fallet existera en risk för att ett nekande svar på frågan om artikel 6 var tillämplig i fallet skulle kunna leda till att oförenliga domar meddelades.

## 4.4 Artikel 22(4) – Exklusiv jurisdiktion vid registrering eller validitet

Artikel 22 i Bryssel 1 reglerar fall där en domstol ges en exklusiv domsrätt över vissa sakfrågor. Artikel 22(4) säger att i mål som rör registreringen eller giltigheten av varumärken, eller liknande rättigheter för vilka krävs deposition eller registrering, har domstolarna i den medlemsstat där depositionen eller registreringen begärts eller har ägt rum exklusiv domsrätt. Regeln är exklusiv och förhindrar därmed prövning vid en annan domstol än den som pekats ut av regeln. Dessa exklusiva regler gäller dessutom oavsett var svaren har sitt hemvist.<sup>229</sup> Viktigt att notera är att artikeln inte är tillämplig på intrångsmål – en domstol kan inte hävda jurisdiktion över en intrångstvist enligt artikel 22 bara för att den påstått kränkta rättigheten är registrerad i landet.<sup>230</sup>

Anledningen till denna regels existens är att frågor som gäller registrering av immaterialrätter sammanhänger med att detta beviljande kan anses innefattad i utövandet av nationernas suveränitet. En prövning av en immaterialrättighets giltighet av ett annat lands domstol skulle komma att inkräkta på denna suveränitet.<sup>231</sup>

I *Dujinstee mot Goderbauer*<sup>232</sup> konstaterades det att domstolarna i registreringslandet, genom sin närhet till tvisteföremålet, är att anses som bäst lämpade att pröva tvister som sammanhänger med den aktuella immaterialrätten (i fallet handlade det om patent).<sup>233</sup> Den exklusiva karaktären understryks av artikel 25, som säger att om en domstol får ett mål där en annan domstol enligt artikel 22 har exklusiv jurisdiktion, ska den på eget bevåg neka domsrätt.

Anledningen till att detta berörs i samband med intrång är att en talan som avser intrång i många avseenden leder till en fråga om märkets

---

<sup>227</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 181f. , se vidare ss. 177-188.

<sup>228</sup> C-616/10 *Solvay mot Honeywell*.

<sup>229</sup> Maunsbach (2005) s. 173.

<sup>230</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 189.

<sup>231</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 15f.

<sup>232</sup> C-288/82 *Dujinstee mot Goderbauer*.

<sup>233</sup> *Dujinstee*, punkt 22.

skyddsomfattning och förväxlingsbarhet. Varumärkets validitet är det som trots allt skapar skyddsomfånget för märket. Viktigt i kontexten av denna uppsats är också att argument rörande ett märkes giltighet eller ogiltighet uppkommer då det rör sig om gränsöverskridande tvister (kanske speciellt i fall av parallella rättigheter). Innebär detta att ”inrångsdomstolen” inte längre har en giltig domsrätt om frågan om validitet uppkommer, eller innebär det enbart att intrångsmålet kan fortsätta först efter det att en bedömning gjorts rörande sannolikheten för att ett försvar om ogiltighet lyckas?<sup>234</sup>

I *GAT* mot *LUK*<sup>235</sup> (härefter *GAT*) klargjorde EU-domstolen att när ogiltigheten av ett varumärke är en möjlig konsekvens i ett intrångsmål måste den domstol som prövar intrångstalan enligt artikel 22(4) ”stampa på bromsen”. I målet, som rörde en patenttvist, kom domstolen fram till att artikel 22(4) skulle tolkas så att den avser alla tvister om registrering eller giltighet av ett patent, oavsett om frågan har aktualiserats som en rättslig grund för ett käromål eller som en invändning. Att tillåta en utländsk intrångsdomstol att pröva indirekt huruvida en immateriell rättighet är giltig eller ej skulle underminera den tvingande naturen av artikeln. För det andra menade domstolen att den möjlighet som då skulle potentiellt uppkomma skulle minska förutsägbarheten av behörighetsreglerna, vilket skulle skada rättssäkerheten. Domstolen lyfte även fram risken för att ett tillåtande av en sådan prövning skulle leda till motstridiga domar.<sup>236</sup>

Van Engelen menar att domstolen i *GAT* inte indikerade exakt vad domstolen som behandlar intrångsfrågan ska göra när ett argument rörande en rättighets validitet förs fram. Van Engelen pekar på att holländska domstolar för ett resonemang att domstolen som prövar intrångsfrågan i dessa fall inte förlorar sin jurisdiktion, men får vilandeförklara målet till dess att den utländska domstolen har prövat frågan rörande validiteten. Problemet ligger i att i och med reglerna rörande *lis pendens* (se nedan) ska nationella domstolar vilandeförklara mål om dessa redan prövas av en annan domstol.<sup>237</sup>

Alla nationella domstolar har dock inte tolkat reglerna på samma sätt som de nederländska. Fawcett & Torremans hävdar att den holländska synen skiljer sig ganska mycket från den engelska.<sup>238</sup> Det engelska resonemanget har dominerats av synsättet att när frågan om ogiltigheten lyfts i domstolen i England överförs den exklusiva jurisdiktionen till den medlemsstat i vilken rättigheten är registrerat. Denna exklusiva jurisdiktion skulle då täcka både

---

<sup>234</sup> Th. C.J.A van Engelen, *The jurisdiction and applicable law in matters of Intellectual Property*, Electronic Journal of Comparative Law, vol 14.3 (December 2010) s. 10.

<sup>235</sup> C-4/03 *Gesellschaft für Antriebstechnik mbh & Co. KG mot Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG* [GAT mot LUK]

<sup>236</sup> Van Engelen (2010) s. 10.

<sup>237</sup> Van Engelen (2010) s 11f.

<sup>238</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 359.

frågan om giltighet och eventuellt intrånget.<sup>239</sup> Fawcett & Torremans menar att det rådande rättsläget är olyckligt då det lett till en osäkerhet rörande den faktiska tolkningen av *GAT*. De pekar på advokatgeneral Geelhoeds förslag till avgörande i *GAT* som den mest troliga tolkningen, där han utforskade de olika alternativen gällande en separering av processen när frågan om giltighet uppkommer i ett mål rörande intrång.<sup>240</sup>

Det första alternativet som togs upp var att domstolen som dömer i intrångsmålet överför hela målet till domstolarna i den medlemsstat där rättigheten är registrerad. Detta skulle förhindra en eventuell splittring av målet. Fawcett & Torremans menar dock att det finns flera argument som talar mot detta alternativ. Käranden har en rätt att väcka talan i ett forum som denne väljer enligt reglerna i Bryssel 1. Det är vidare oklart om det faktiskt finns något verktyg i förordningen som ger någon domstol rätten att bokstavligt överföra intrångsmålet till registreringslandet.<sup>241</sup>

Det andra alternativet vore att intrångsmålet vilandeförklaras. Fawcett & Torremans menar att detta borde vara tillåtet i den mån det inte negativt påverkar förordningens effektivitet. Fördelarna är att detta skulle innebära att efter det att validiteten prövats, kan intrångsmålet åter igen upptas i det fora som käranden har valt. Nackdelarna är att detta kan användas som ett led i en förseningstaktik (se nedan), men de menar att detta kan motverkas genom mekanismer som resulterar i att en eventuell ”väntetid” blir begränsad i omfattning.<sup>242</sup>

Advokatgeneral Geelhoeds sista alternativ var att när frågan om giltighet görs i ond tro med avsikt att enbart försena prövningen av målet borde domstolen som prövar intrånget välja att gå vidare med intrångsprövningen istället för att vilandeförklara målet. Fawcett & Torremans påpekar att detta inte är ett strikt alternativ till de två andra tillvägagångssätten, utan snarare ett sätt att förhindra missbruk av systemet.<sup>243</sup>

Det existerar ett flertal andra frågor rörande artikel 22(4) såsom vid vilken tidpunkt som frågan om giltighet måste uppkomma eller huruvida det spelar någon roll hur frågan om giltighet tas upp i fallet (dvs. om det görs i käromålet eller genkäromålet, eller om det görs i separata processer). Detta kommer dock inte i någon vidare mån utvecklas i detta arbete.<sup>244</sup> Det bör dock noteras att i *Solvay* fastslogs det att en interimistisk prövning rörande en talan om gränsöverskridande intrångsförbud enligt artikel 31<sup>245</sup> inte

---

<sup>239</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 366, hänvisande till Justice Lewisons uttalande i *Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles Ltd v. Haldex Brake Product GmbH* [2008] EWHC 156 (Pat).

<sup>240</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 368f.

<sup>241</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 369ff.

<sup>242</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 371.

<sup>243</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 372.

<sup>244</sup> För en mer ingående diskussion rörande dessa frågor, se Fawcett & Torremans (2011), ss. 372-378.

<sup>245</sup> ”Interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, kan vidtas enligt lagen i en medlemsstat, får vidtas enligt lagen i en medlemsstat, får begäras hos domstolarna i den

kunde hindras av artikel 22(4), då domstolen som prövar den interimistiska talan om giltigheten inte i sig påverkar eller hindrar domstolen med den exklusiva domsrätten att komma till ett slutgiltigt beslut.<sup>246</sup>

## 4.5 Begränsande av Jurisdiktion

### 4.5.1 Artikel 27 – *lis pendens*

Bryssel 1 uppställer vissa begränsningar för valet av domstol. Den första av dessa är artikel 27, vars första stycke stadgar: ”Om talan väcks vid domstolar i olika medlemsstater rörande *samma sak* och målen gäller *samma parter* [egna kursiveringar], skall varje domstol utom den vid vilken talan först väckts självmant låta handläggningen av målet vila till dess att det har fastställts att den domstol vid vilken talan först väckts är behörig.”. Vad som kan anses som ”samma sak” har funnits att innebära de fakta och de rättsliga reglerna som ligger till grund för stämningen.<sup>247</sup> Artikel 27 koncentrerar med andra ord målen till en stat och undviker därigenom kostnader och motstridiga utgångar vid två domstolar i två skilda medlemsstater.<sup>248</sup>

Vid intrångsmål som rör parallella rättigheter kan dock frågan uppkomma om dessa kan anses handla om samma sak. Säg att Angus Computers väcker talan i en engelsk domstol och hävdar att ett intrång har skett i dess engelska varumärke Cernunnos och Cernunos Tech väcker talan mot Angus Computers i Tyskland för intrång i dess tyska varumärke Cernunos. Kan de två intrångsmålen anses röra samma sak? I sådana situationer menar Fawcett & Torremans att, mot bakgrund av den inställning EU-domstolen har tagit rörande parallella rättigheter<sup>249</sup>, en tillämpning av artikel 27 troligtvis inte kommer att aktualiseras. Båda målen kommer då att handla om separata rättigheter, varför det inte kan anses handla om samma sak och det skulle inte uppkomma någon fråga om *lis pendens*.<sup>250</sup> I *Roche* handlade det om intrång i ett patent som begåtts av en rad svarande i olika medlemsstater. Domstolen uttalade sig om artikel 6(1) att det vid intrång som begåtts i olika stater inte går att ”... konstatera att samma faktiska situation föreligger, eftersom det är olika svarande och de intrångshandlingar som de klandras för, vilka skett i olika konventionsstater, inte är desamma”.<sup>251</sup> När det rör påstådda intrång som har skett i olika stater, har intrångshandlingen begåtts i olika stater, vilket gör att omständigheterna inte är samma.<sup>252</sup>

---

staten, även om domstol i en annan medlemsstat är behörig att pröva målet i sak enligt denna förordning.”.

<sup>246</sup> *Solvay* punkt 47-51.

<sup>247</sup> C-406/92 *The owners of the Cargo Lately Laden on Board the Ship Tetry* mot *The Owners of the Ship Maciej Rataj*.

<sup>248</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 193.

<sup>249</sup> *Se Roche*.

<sup>250</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 193-196.

<sup>251</sup> *Roche* punkt 27.

<sup>252</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 195.



Fawcett & Torremans menar också att artikel 27(1) kan aktualiseras i fall när det sker en stämning för intrång i en medlemsstat och en negativ fastställsetalan uppkommer i en annan medlemsstat. Detta härleder de ur en rad europeisk praxis, i den det engelska fallet *Mölnlycke Health Care AB v. BSN Medical Ltd*<sup>253</sup>, där domstolen *obiter dicta* fann att en negativ fastställsetalan rörande ett intrång i relation till en produkt handlade om samma sak som intrångsmålet rörande marknadsföringen av produkten inom Storbritannien.<sup>254</sup>

## 4.5.2 Artikel 28 – mål som har samband med varandra

Artikel 28(1) stadgar att: ”Om käromål som har samband med varandra prövas vid domstolar i olika medlemsstater, får varje domstol utom den vid vilken talan först väckts låta handläggningen av målet vila.” Artikel 28 berör med andra ord situationen där sakfrågan inte är densamma, men att målen ändå har ett klart samband med varandra, varför det kan finnas anledning att vilandeförklara det ena målet. Artikel 28(3) fortsätter med att beskriva att samband mellan mål kan anses finnas om ”de är så förenade att en gemensam handläggning och dom är påkallad för att undvika oförenliga domar meddelas som en följd av att käromålen prövas i olika rättegångar”.

Frågan som då kan uppkomma igen är när två parter båda har registrerat varumärket Cernunnos i skilda länder och båda väljer att väcka talan mot den andre för varumärkesintrång i respektive registreringsland. Skulle detta innebära att artikel 28 aktualiseras på grund av att frågorna kan anses vara så tätt sammankopplade eller skulle en prövning av de båda målen i de olika länderna skapa en risk för oförenliga domar? Fawcett & Torremans menar att det bättre synsättet, istället för det traditionella, vore att grunden för de två målen är densamma vilket skulle innebära att det borde finnas en risk för oförenliga domar. Däremot tror de, mot bakgrund av tankegångarna i *Roche*, att EU-domstolen kommer att resonera enligt den traditionella tanken att målen handlar om skilda rättigheter vilket skulle innebära att det inte kan finnas någon risk för motstridiga domar. De menar att om man accepterar att parallella rättigheter är helt olika rättigheter, godtar man samtidigt konsekvensen att det inte kan finnas någon risk för motstridiga domar.<sup>255</sup>

## 4.5.3 Relationen till artikel 22(4)

Det existerar en del frågor gällande interaktionen mellan reglerna i artiklarna 27-28 och reglerna kring den exklusiva jurisdiktionen i artikel 22(4). Rättsläget är i många av dess fall fortfarande oklar liksom som mycket annat gällande artikel 22(4). Jag söker inte att besvara frågorna

---

<sup>253</sup> *Mölnlycke Health Care AB v. BSN Medical Ltd* [2010] IL Pr 636.

<sup>254</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 196.

<sup>255</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 200f. För vidare diskussion om problemen rörande artikel 28, se ss. 200-204.

minutiöst, utan enbart belysa deras existens och dess relevans för intrångsmål.

Om en talan om intrång förs i England och svaranden tar upp frågan om giltigheten av varumärket i Tyskland, är artikel 27 då tillämplig? Handlar sakfrågan om intrång i och giltigheten av samma rättighet kan det argumenteras att målet rör samma sak och det kan aktualisera artikel 27. En talan om intrång baseras just på att det finns ett giltigt varumärke vars skydd sedan kränkts. Om artikel 27 inte är tillämplig i slutändan, kan slutsatsen ändå dras att frågorna är relaterade varför artikel 28 kan vara tillämplig. Skilda domar som exempelvis kommer fram till att ett intrång i en varumärkesrätt har begåtts men att rättigheten samtidigt inte är giltig kan aldrig vara förenliga. Kan domstolen i Tyskland vilandeförklara giltighetsprövningen med hänsyn till att det är i England som talan först har väckts? Det framkallar frågan om interaktionen mellan artikel 28 och artikel 22(4) om den exklusiva jurisdiktionen att pröva frågor rörande giltighet.<sup>256</sup>

I det fallet att det är den andra domstolen där talan har väckts som kan anses ha exklusiv jurisdiktion enligt art 22(4) kan denna inte vilandeförklara målet i väntan på att den första domstolen ska nå ett beslut (se artikel 28). När blir artikel 22(4) med andra ord tillämplig?<sup>257</sup> I ovannämnda exempel skulle domstolen i Tyskland ha en exklusiv jurisdiktion att pröva giltigheten. Domstolen i England skulle då vilandeförklara sin prövning till dess att giltighetsfrågan avgjorts. Artikel 28 kan nämligen anses ha ett krav att domstolen som prövar målet först (den engelska) måste ha befogenheten att pröva båda frågorna tillsammans, när detta inte är fallet kan artikel 28(1) ej vara tillämplig. Om giltighetsfrågan slutar i att rättigheten är giltig kan intrångsprövningen återupptas i England.<sup>258</sup>

För att ta ett annat exempel kan vi tänka oss att en negativ fastställsetalan väcks i England av Angus Computers att det inte gör något intrång i Cernunos Techs tyska varumärke. Därefter väcker Cernunos Tech en talan i Tyskland för intrång på dess varumärke och Angus Computers använder frågan om (det tyska) märkets ogiltighet som ett försvar. Detta får effekten att tyska domstolar har en exklusiv jurisdiktion att pröva frågan om giltigheten, de kan vidare också ha jurisdiktion att pröva frågan om varumärkesintrånget enligt artikel 5(3).

Det sistnämnda är dock inte någon exklusiv jurisdiktion. Fawcett & Torremans menar att det är oklart om den engelska domstolen i mitt exempel faktiskt skulle ha möjligheten att vilandeförklara eller överföra målet som prövar den negativa fastställsetalan om frågan om giltighet uppkommer, inte i anslutning till det egna nationella målet, utan där den andra talan har väckts (intrångsmålet och det efterföljande ogiltighetsförsvaret i Tyskland). Vad gäller prövningen av intrånget begånget i Tyskland skulle artikel 27 finnas vara tillämplig (målet rör samma sak).

---

<sup>256</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 378f.

<sup>257</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 380.

<sup>258</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 383.

Efter det att frågan om märkets giltighet avgjorts och om engelsk domsrätt för den negativa fastställsetalan erkänns, måste den tyska domstolen vilandeförklara och sedan avvisa intrångstalan till förmån för den engelska processen.<sup>259</sup>

## 4.6 Intrångsbedömningen

I samband med att en domstol ska avgöra huruvida en domsrättsregel ska tillämpas eller inte uppkommer samtidigt frågan om vilka materiella regler som ska användas för att avgöra detta. Övervägande skäl talar för att frågan om en domstol har domsrätt att pröva ett mål ska avgöras enligt *lex fori*, dvs. lagen i det land där domstolen är belägen.<sup>260</sup>

Bryssel 1 befattar sig inte med frågor rörande vilka beviskrav som ska uppställas för att jurisdiktion ska anses grundat på förordningen, utom när bestämningen av beviskravet kan anses påverka förordningens effektivitet. Domstolarna ska själva pröva huruvida de har rätt att ta upp en fråga till prövning.<sup>261</sup> I Sverige är det käranden som har den primära bevisbördan för att påvisa sådana omständigheter som skapar svensk domsrätt. Det kan dock hända att domsrätten i sin tur är beroende av omständigheter som även är relevanta för talan i sak (s.k. dubbelrelevanta rättsfakta). En sådan fråga kan uppkomma vid fall av varumärkesintrång, där godtagbar jurisdiktion i sig enligt artikel 5(3) är avhängig att det ska ha skett eller det kan befaras ske ett varumärkesintrång.<sup>262</sup>

I Sverige gäller den s.k. ”påståendedoktrinen”, vilket innebär att när en domstol ska pröva sin behörighet att ta upp ett käromål, ska de godta de omständigheter som käranden åberopar, om det inte är uppenbart att kärandens påstående saknar grund.<sup>263</sup> I *Tylden* hävdade Högsta domstolen att stöd för påståendedoktrinen kan härledas utifrån *Shevill*.<sup>264</sup> I England har man på liknande sätt en viss standard för att ett käromål ska skapa jurisdiktionsgrund genom artikel 5 i Bryssel 1. Käranden måste då visa att det finns ”en reell rättsfråga att pröva i fallet”<sup>265</sup>, vilket är ett lägre krav än det vanliga rekvisitet som annars tillämpas vid civilrättsliga bevisprövningar.<sup>266</sup>

Vid den initiala bedömningen av huruvida en domstol har domsrätt eller inte tvingas domstolen beakta de faktiska omständigheterna i fallet, men det är inte en fråga om bedömningen av om ett intrång har skett, utan huruvida den

---

<sup>259</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 383.

<sup>260</sup> Maunsbach (2005) s. 75.

<sup>261</sup> C-365/88 *Kongress Agentur Hagen GmbH mot Zeehaghe BV*, se också Fawcett & Torremans (2011) s. 145.

<sup>262</sup> Bogdan (2008) s. 130.

<sup>263</sup> Bogdan (2008) s. 130, se också NJA 2005 s. 586.

<sup>264</sup> Mål Ö 2256-10 (*Tylden*) s. 9.

<sup>265</sup> ”serious issue on the merits of the case”, se *Seaconsar Far East Ltd v. Bank Markazi Joumhourī Islami Iran* [1994] 1 AC 438, Fawcett & Torremans (2011) s. 145.

<sup>266</sup> Fawcett & Torremans (2011) s. 145.

svarandes handlande kan ha medfört att ett intrång kan ha skett.<sup>267</sup> Ser vi till utvecklingen som skett rörande intrång eller skada som orsakats genom Internet är det enkelt att följa utgångspunkten från det ursprungliga kriteriet på ”spridande” i Shevill till det mer extensiva kriteriet av att materialet som publicerats ska vara ”tillgängligt” vad gäller kränkning i *eDate*. Enbart faktumet att ett påstått varumärkesintrång kan ha skett genom att en hemsida, där ett förväxlingsbart eller vilseledande märke använts, kunde nås från skyddslandet, har tidigare ansetts tillräckligt för att grunda jurisdiktion i *Brokat* och i *Hotel Maritim*. Domstolen i *Wintersteiger* förkastade tillgänglighet som ett domsrättsgrundande kriterium vid varumärkesintrång, men kom fram till att i situationen som existerade i fallet att effektorten (skadeorten) vid varumärkesintrång i nationella varumärken enbart kan sammanfalla med registreringslandet eftersom den nationella rättigheten inte kan anses ha något skydd utanför landets territorium. Frågan kan då ställas om detta egentligen har förändrat rättsläget, då talan i både *Brokat* och *Hotel Maritim* väcktes i registreringslandet (Frankrike respektive Tyskland).

#### 4.6.1 Omfattningen av artikel 5(3)

Inom doktrinen kritiserades som tidigare sagt resonemanget att enbart faktumet att en hemsida var tillgänglig fanns vara tillräckligt för att en kärande önskade väcka talan om varumärkesintrång kunde göra det rättighetens registreringsland med stöd av artikel 5(3) i Bryssel 1, speciellt i det fallet att det handlade om ett intrång gjort av innehavaren av en parallell rättighet.<sup>268</sup> Den starka kritiken grundar sig enligt mig på att många akademiker och praktiserande jurister inte var tillfreds med en sådan vid tolkning av effekt-/skadeorten.

Exempelvis Slováková pekade på att tolkningen att ”ort där skadan inträffade eller kan inträffa” kom att innefatta territorium i varje stat där en hemsida kunde visas, i slutändan skulle leda till att företag inte skulle våga använda sina varumärken på Internet. Vissa menade att detta inte är det korrekta sättet att hantera varumärkestvister på Internet. Slováková pekar på faktumet att om en varumärkesinnehavares ensamrätt kränks på Internet leder det till komplexa juridiska problem, både vad gäller jurisdiktion som lagval.<sup>269</sup>

Maunsbach härleder problematiken till att både handlingar och aktörer kan vara svåra att lokalisera i Internetmiljön. Problem uppkommer i och med att handlingar och dess potentiella effekter som dessa ger upphov till är svåra att avgränsa till ett specifikt territorium.<sup>270</sup> Han argumenterar att effekt som sådan inte ”förbehållslöst [ska kunna] användas som behörighetsgrundande kriterium”, varav någon form av tilläggs-kriterium kan behövas för att *forum delicti*-reglerna i Bryssel 1 ska ges ett ändamålsenligt resultat vad gäller fall

---

<sup>267</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande i *Wintersteiger* punkt 31.

<sup>268</sup> Se *Brokat*, *supra* 4.2.3.

<sup>269</sup> Slováková (2008) s. 79.

<sup>270</sup> Maunsbach (2005) s. 316.

som relaterar till Internet.<sup>271</sup> Även Dinwoodie menar att jurisdiktion över ett påstått varumärkesintrång inte borde baseras enbart på tillgängligheten av den intrångsgörande hemsidan.<sup>272</sup>

EU-domstolen menade på samma sätt i *Wintersteiger* att resonemanget, som användes i *eDate*, att platsen där käranden hade sitt ”centrum för sina intressen” som potentiellt forum för att pröva hela skadan enligt artikel 5(3) var utformat med hänvisning till den speciella karaktären av en talan om förtal. Vad gäller personliga kränkningar, menade de, har man ett skydd mot en sådan kränkning i samtliga medlemsstater. Det skyddet som ges till nationella varumärken existerar enbart i den staten där märket är registrerat.<sup>273</sup> Frågan som då kräver en diskussion är om det faktiskt kan anses finnas någon skillnad mellan *Wintersteiger* och utgången av domarna i fall som *Brokat* där Frankrike faktiskt var registreringslandet.

## 4.6.2 Rättsläget efter *Wintersteiger*

Ser vi till domen i *Wintersteiger* sades det att prövningen av frågan om intrång begåtts eller inte genom användningen av ett nyckelord som var identiskt med ett kännetecken skulle omfattas av den behöriga domstolens prövning utifrån materiella bestämmelser.<sup>274</sup> Det kan dock vara värt att diskutera omfattningen och verkningarna av domslutet.

Det första som kan diskuteras är omfattningen av prejudikatet. Är det begränsat till de specifika omständigheterna som existerade i fallet? Det rörde sig om användningen av ord som var identiska med kännetecknet, det var använt i reklamsyfte, användningen skedde visserligen på en annan nationell toppdomän men med brukande av samma språk som registreringslandet (tyska). Alternativt skulle det omfatta även andra situationer av påstått varumärkesintrång som skett genom någon form av användande på Internet.

Domstolen säger visserligen att registreringslandet är den lämpligaste platsen att pröva frågan *i situationen som existerar i fallet*, med hänvisning till kravet på förutsägbarhet och god rättskipning.<sup>275</sup> Detta skulle, ryckt ur sin kontext, kunna användas till stöd för en mer restriktiv tolkning av domslutet. Mot detta står dock det starkare argumentet som domstolen för fram, med hänvisning till tolkningen av varumärkesdirektivet (mer specifikt domstolens resonemang i *Google France*), att det är de nationella domstolarna i registreringslandet som är bäst lämpade att pröva huruvida det

---

<sup>271</sup> Maunsbach (2005) s. 317f.

<sup>272</sup> G. B. Dinwoodie, *Private International Aspects of the Protection of Trademarks*, WIPO Doc. No. WIPO/PIL/01/4, s. 59.

<sup>273</sup> *Wintersteiger* punkt 24f.

<sup>274</sup> *Wintersteiger* punkt 26.

<sup>275</sup> *Wintersteiger* punkt 27, där den engelska versionen talar om ”...jurisdiction to hear a claim of infringement of a national mark in a situation such as that of the main proceedings...” vilket kan tänkas tolkas som större fokus på den specifika situationen, medan den svenska versionen ter sig mer allmän: ”...i en situation som den nu aktuella, som rör behörighet att pröva en talan om intrång...”.

*i situationer som denna* faktiskt har begåtts ett intrång eller inte.<sup>276</sup> Registreringslandet ter sig onekligen vara det lämpligaste forumet att betraktas som ”där skadan inträffade” enligt *Bier*.

EU-domstolen menade att talan mot en svarande kunde väckas där annonsören var etablerad. Valet av ”etableringsorten” som ”handlingsorten” gjordes utifrån vad som kunde anses vara praktiskt lämpligt med hänsyn till att information skickas genom servrar och dessa kan ofta vara svåra att lokalisera.<sup>277</sup> Det kan dock diskuteras hur detta korrelerar med bestämmelsen i artikel 2, som redan ger käranden möjlighet att väcka talan där svaranden har sitt hemvist. Det framstår dock, på det stora hela, som den mindre oklara delen av domstolens slutsats.

Valet av registreringslandet som effektforum vid varumärkesintrång hade länge argumenterats för såväl av akademiker<sup>278</sup> som nationella domstolar<sup>279</sup>. Domstolen i *Wintersteiger* påpekar att skyddet för ett nationellt varumärke i princip bara kan göras gällande i registreringslandet.<sup>280</sup> Jurisdiktionsfrågan i både *Brokat* och *Hotel Maritim* skulle troligtvis ha fått samma utgång om man applicerar domslutet i *Wintersteiger* (under antagandet att den faktiskt ger en generell domsrätt för registreringslandet som effektort vid varumärkesintrång). I båda fallen rörde det sig om ett påstått intrång i ett nationellt varumärke, vilket hade inneburit att registreringslandet för den nationella rättigheten hade haft domsrätt enligt artikel 5(3) Bryssel 1.

Frågan kan dock ställas om det vid fall som rör ett påstått intrång av en nationell varumärkesrättighet, kan räcka utan något ytterligare kvalifikationskrav utöver de skilda nationella beviskraven för att väcka talan (såsom den svenska ”påståendedoktrinen”)<sup>281</sup>. Rättsläget kan då tyckas vara att påståendet om att en skada har skett eller kan ske räcker i fall som handlar om intrång i ett nationellt registrerat varumärke när intrånget har begåtts på Internet. Även om detta inte kan anses vara samma rekvisit som ”tillgänglighet”, förblir slutresultatet detsamma.

Svantesson uttrycker det så att karaktärsdrag som är önskvärda gällande regler inom internationell privat- och processrätt är en noga balans av motstående rättigheter, effektivitet, att reglerna ska vara svår att missbruka och skapa förutsägbarhet.<sup>282</sup> Argument som talar för ett ”oreglerat effektorts-krav” är att reglerna blir klara och förutsägbara för rättighetsägare, det är sedan upp till de nationella domstolarna utifrån materiella regler att avgöra om ett intrång kan ha skett eller inte.

---

<sup>276</sup> *Wintersteiger* punkt 28.

<sup>277</sup> *Wintersteiger* punkt 36.

<sup>278</sup> Se R. Hausman, *Infringements of industrial Property rights in European international private law and procedural law*, The European Legal Forum (Issue 5/6-2003) ss. 277-286, på s. 279, U. Maunsbach (2011) s. 80, Fawcett & Torremans (2011) s. 565.

<sup>279</sup> Se t.ex. NJA 2007 (Aredal), *Supra* 4.2.3.

<sup>280</sup> *Wintersteiger* punkt 25.

<sup>281</sup> *Supra* 4.3.

<sup>282</sup> D. Svantesson, *Private International Law and the Internet* (Kuwer Law International, Alphen aan den Rijn 2007) s. 59.

Mot detta står faktumet att parallella rättigheter kan existera runtom i Europa – den förutsägbarhet som skapas av det oreglerade effektforumet kan då bli tveeggad till sin natur. Frågan om nackdelarna med ett effektforum utan krav på ytterligare kvalifikation skulle utgöra en alltför vidsträckt grund för domsrätt belyses bäst med ett exempel. Låt oss säga att Cernunos Tech vill väcka en talan om intrång i relation till samtliga sina nationella varumärken, eftersom Angus Computers som nämnt i inledningen brukar (sitt eget nationella varumärke) ”cernunos” som ett nyckelord i Googles AdWords-tjänst. Cernunos Tech kan med stöd av *Wintersteiger* välja att antingen väcka talan i samtliga länder där det har ensamrätten till märket Cernunos, eller vid den orten där Angus Computers är etablerade.

Detta skapar möjligheten för Cernunos Tech att missbruka domsrättsgrunden genom att starta processer i samtliga länder i rent utpressningssyfte. Cernunos Tech kanske önskar köpa rätten till varumärket Cernunos i England och påbörjar därför (troligtvis kostsamma) processer i syfte att utöva påtryckningar och tvinga Angus Computers att ge upp varumärket.

En möjlighet är då att på något sätt begränsa effektforumet för att minska möjligheten till ”illvilligt missbruk” av domsrättsgrunden. Om eventuella kvalifikationskrav uppställs kommer det därmed leda till den svåra gränsdragningen som alltid uppkommer vid dubbelrelevanta rättsfakta – hur grundligt bör domstolen pröva existensen av sådana fakta?

### 4.6.3 Lösningar för att begränsa effektforum

I en diskussion rörande begränsandet eller ett kvalificeringskrav för effektforumet i fall som i *Wintersteiger* kan det vara värt att inleda med Generaladvokat Pedro Cruz Villalóns förslag till avgörande i *Wintersteiger*. Han menade likt domstolen att enbart registreringslandet kan utgöra effektort vid varumärkesintrång. Han menade dock att enbart situationen att skadevållande information cirkulerar på Internet i sig inte ska vara tillräcklig för att dessa domstolar kan anses behöriga att pröva talan enligt artikel 5(3). Den avgörande faktorn för honom var att den omtvistade informationen *verkligen kunde ge upphov till ett intrång*.<sup>283</sup>

För att avgöra var skadan kan anses ha uppkommit krävs enligt Villalóns att vissa kriterier beaktas. Den avgörande faktorn är om informationen som spridits genom Internet ”faktiskt kan tänkas få effekt [egen kursivering] inom det område där varumärket är registrerat”. Faktorena ska kunna bedömas objektivt, för att därmed urskilja om ett agerande kan tänkas få effekter på området.<sup>284</sup>

---

<sup>283</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande i *Wintersteiger* punkt 25.

<sup>284</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande i *Wintersteiger* punkt 27f.

Som exempel på faktorer som kan anses relevanta vid denna bedömning nämner han språk, hur tillgänglig hemsidan är och den svarandes kommersiella närvaro på marknaden där den registrerade rättigheten är skyddad. Den geografiska omfattningen av den svarandes marknad borde enligt honom också fastställas. Omständigheter som kan anses relevanta för denna bedömning är faktorer som nationell toppdomän, lokalisering och kontaktuppgifter m.m.<sup>285</sup> Han påpekade också att EU-domstolen även i andra Internetrelaterade sammanhang har valt att använda sig av liknande faktorer för att påvisa att en part har ”riktat sig” mot en viss marknad för att domsrätt ska kunna grundas.<sup>286</sup>

Villalón menar att hans lösning är förenlig med den grundläggande principen om territorialitet i varumärkesrätten. Han försvarar sig mot argumentet att en sådan prövning av faktiska omständigheter blir alltför nära anknuten till prövningen i sak, med att kriteriet om ”nödvändiga medel” inte avser det intrång som har skett, utan huruvida ”ett visst agerande *kan medföra intrång* [egen kursivering]”.<sup>287</sup>

I doktrin<sup>288</sup> diskuterades på ett liknande sätt att ett begränsande av effektförumet vore en lösning i de fall tillgänglighet framstod som det enda kriteriet för att skapa domsrätt i fall som omfattas av artikel 5(3). Dessa argument borde enligt mig på liknande sätt kunna appliceras på rättsläget efter *Wintersteiger*.

Bettinger & Thum redogör för att det kan finnas argument för att begränsa den ”universella nationella jurisdiktionen” som uppvisades i bland annat *Hotel Maritim & Brokat*. Det starkaste argumentet är att en utländsk svarande inte ska behöva involveras i en process i ett främmande forum enbart på grund av tillgänglighet. Ett vanligt förslag på lösning är då att det ska uppställas ett krav på, som de definierar det, ”tillräcklig minimal kontakt”. Detta skulle innefatta att jurisdiktion endast grundas om en hemsida ”medvetet riktar sig” mot den nationella marknaden, genom exempelvis användandet av en specifik nationell toppdomän (som .de för Tyskland).<sup>289</sup>

Som ett alternativ fördes fram en doktrin, inspirerad av den amerikanska lösningen, som baseras på att det ska krävas något slags ”kommersiell effekt” eller att webbsidan ifråga ska ”rikta sig”<sup>290</sup> till ett visst territorium för att skapa domsrätt över frågan. En lösning som framfördes var att vissa faktorer som kan anses koppla en hemsida till en jurisdiktion ska vara vägledande. Som ett exempel har bland annat Wichard föreslagit att WIPO:s

---

<sup>285</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande i *Wintersteiger* punkt 28f.

<sup>286</sup> C- 585/08 & C-144/09 *Peter Pammer* mot *Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG* och *Hotel Alpenhof GesmbH* mot *Oliver Heller*, se nedan.

<sup>287</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande i *Wintersteiger* punkt 30f.

<sup>288</sup> Se t.ex. Wichard (2005), Maunsbach (2005)

<sup>289</sup> Bettinger & Thum (2000) s. 176f.

<sup>290</sup> Se t.ex. M. Geist, *Is There a There There: Towards Greater Certainty for Internet Jurisdiction*, 16 Berkeley Technology Law Journal (2002), ss. 1345-1406.



rekommendation<sup>291</sup> rörande varumärkesanvändning på Internet borde kunna användas vid jurisdiktionsbedömningar, när en handling ska länkas samman med ett visst territorium.<sup>292</sup> Han menar att bedömningen om användningen av ett märke har ”kommersiell effekt” inom ett visst territorium enligt artikel 3 i rekommendationen kan vara vägledande. Artikel 3 listar som nämnt tidigare sådana relevanta faktorer såsom språk eller huruvida det är en nationell toppdomän eller inte för att avgöra om användandet har fått ”kommersiell effekt” i territoriet.

Även Maunsbach har uttryckt att det vid intrångsmål som skett via Internet borde krävas någon form av tillägs-kriterium för att domsrätt ska grundas, vare sig det rör sig om ett krav på ”medvetet riktade handlingar” eller ett krav på ”kommersiell effekt”.<sup>293</sup> Vad gäller ”medvetet riktade handlingar” menar han att det subjektiva rekvisitet visserligen kan leda till mer omfattande och ingående granskningar av sakomständigheterna när domstolen ska pröva sin egen behörighet. Han menar dock att argumentet för ett sådant kriterium och den flexibilitet som då skapas faktiskt överväger nackdelarna. ”En omedveten effekt av ett Internetrelaterat handlande” borde enligt honom inte kunna ”ge de den nödvändiga territoriella anknytning som kan krävas för domsrätt.”<sup>294</sup>

Smith menar att mottagarorienterade jurisdiktionsregler (vilket inkluderar effektforum) kan vara oproportionerligt betungande för aktörer som bedriver sin verksamhet på Internet. Den som önskar bedriva verksamhet för enbart ett specifikt territorium tvingas att ta positiva steg för att på så sätt förhindra att handel bedrivs med andra jurisdiktioner.<sup>295</sup>

Ett visst stöd för Villalóns argument kan hämtas från EU-domstolens egna resonemang. I *Fotball Dataco m.fl. mot Sportradar GmbH m.fl.*<sup>296</sup> (härefter *Dataco*) handlade tvisten om en engelsk kårande som menade att den tyska svaranden hade begått intrång i dennes upphovsrätt genom olovlig användning av Dataco:s databas. Frågan kom att handla om det s.k. *sui generis* skyddet<sup>297</sup> gentemot otillåtna förfoganden som ges till databaser, vilket domstolen noterade (med hänvisning till *Wintersteiger*) bara kan åberopas i den medlemsstatens territorium där skyddet existerar. Det förutsätter vidare att enbart otillåtna förfoganden som skett inom detta territorium kan omfattas.<sup>298</sup> Domstolen noterade här att frågan om var förfogandet av data ägde rum även hade vikt utifrån en jurisdiktionell frågeställning rörande artikel 5(3) i Bryssel 1.<sup>299</sup>

---

<sup>291</sup> *Supra* 3.6.3.

<sup>292</sup> Wichard (2005) s. 264.

<sup>293</sup> Maunsbach (2005) s. 319f.

<sup>294</sup> Maunsbach (2005) s. 320.

<sup>295</sup> G. Smith, *Here, There or Everywhere? Cross-border liability on the Internet*, C.T.L.R. [2007] 13(2) ss. 41-51, på s. 42.

<sup>296</sup> C-173/11 *Football Dataco Ltd. m.fl. mot Sportradar GmbH m.fl.*

<sup>297</sup> ”Rätt av sitt eget slag”.

<sup>298</sup> *Dataco* punkt 26f.

<sup>299</sup> *Dataco* punkt 29f.

EU-domstolen menade att ren tillgänglighet genom Internet av data inom ett berört territorium inte kunde anses uppfylla kraven på att återanvändningen hade skett inom det området.<sup>300</sup> Den menade att frågan om ett (åter)användande hade skett inom medlemsstaten berodde på huruvida det förekom omständigheter som kunde ge stöd till slutsatsen att ”förfogandet visa[de] på en avsikt hos den som företagit detsamma att rikta sig till [egen kursivering] personer som befinner sig i denna medlemsstat”.<sup>301</sup> Svaranden hade i fallet gjort tillgänglig informationen i Storbritannien, på kärandens eget språk, vilket skiljer sig från de språk som normalt används i de medlemsstater där svarandena var aktiva. Detta var en faktor som gav stöd för slutsatsen att verksamheten riktades särskilt till Storbritannien.<sup>302</sup>

Det bör dock starkt noteras att hänvisningen som gjordes till artikel 5(3) i Bryssel 1 enbart gjordes i domskälen, vilket enligt min uppfattning skulle klassificera uttalandet av domstolen mer i linje med *obiter dicta*<sup>303</sup> än domen som sådan. Resonemanget kan dock peka på att visa en antydning till ett accepterande av liknande kriterier, även om fallet ifråga inte berörde varumärkesrätter. I *Dataco* gjordes en analogisk tolkning rörande kriterierna om ”medvetet riktade” handlingar i de förenade målen *Pammer* och *Hotel Alpenhof*<sup>304</sup> som handlade om ”riktade hemsidor” i kontexten av artikel 15(1)(c) Bryssel 1 som behandlar konsumentforum. I målet användes liknande kriterier (språk på hemsidan, nationell toppdomän) för att bedöma huruvida näringsidkaren kunde anses ha riktat sin verksamhet mot konsumenterna utanför hemlandet.

Den 13:e punkten i preambeln till Bryssel 1 redogör särskilt att det vid konsumentavtal finns ett incitament att den svagare parten bör skyddas genom bestämmelser som är förmånligare för dennes intressen. Det skulle vara svårt att argumentera att parallella varumärkesinnehavare skulle ha en rättighet att erhålla något speciellt skyddsintresse av liknande art som de i konsumentmål. Mot detta kan det samtidigt argumenteras att en applikation av denna typen av lagteknisk lösning på frågor som rör varumärkesintrång inte skulle vara förfördelande för konsumenterna. Det skulle snarare fungera som ett exempel på ett rimligt sätt att hantera jurisdiktionsfrågor på Internet.

Pavelka noterar på dock att i konsumentfall finns det ett noga övervägt skyddsintresse för det allmänna medan samma situation nödvändigtvis inte existerar för fall som berör utomobligatoriska skadestånd.<sup>305</sup>

---

<sup>300</sup> *Dataco* punkt 36.

<sup>301</sup> *Dataco* punkt 39.

<sup>302</sup> *Dataco* punkt 42f.

<sup>303</sup> För en förklaring av begreppets användning inom EU-rätten, se J. Hettne & I. Otken Eriksson (eds.), *EU-rättslig metod. Teori och genomslag i svensk rättslämning*, 2:a upplagan (Norstedts Juridik, Stockholm 2011) s. 53f.

<sup>304</sup> C- 585/08 & C-144/09 *Peter Pammer mot Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG* och *Hotel Alpenhof GesmbH mot Oliver Heller*. En liknande analogisk tolkning av fallet, i kontexten av ett påstått varumärkesintrång, gjordes i C-324/09 *L’Oreal mot eBay* punkt 64.

<sup>305</sup> T. Pavelka, *The Concept of ‘Directed Website’ – a jurisdictional phenomenon clarified?*, *ELSA Malta Law Review* (Edition 1, 2011) ss. 166-176, på s. 174.

# 5 Analys

## 5.1 Varumärken i Cyberspace

Det har inte varit en enkel uppgift för domstolar att söka transplantera analoga begrepp och tillvägagångssätt till Internet. Medan de varumärkesrättsliga grunderna är desamma har ändå användandet av varumärken ständigt utvecklats med hjälp av den nya tekniken och de nya tjänster som därmed uppkommer. Varumärkesrätten har utan alltför tydlig växtvärk överlevt radio, TV och nu Internet med dess oändliga användningsområden. Det territoriella monopolet för ett visst märke är svårt att begränsa genom Internet, som ger användare möjligheten att utan större svårighet sprida sitt kommersiella budskap.

Därför anser jag att det är väldigt välkommet att EU-domstolen klargjort flera av frågorna rörande användandet av varumärken som nyckelord. I vad som kan tyckas vara ett avsteg från hävdvunna principer rörande dubbelt identiska varumärken tycks det nu krävas ett visst mått av ”förväxlingsrisk” eller snarare en risk för att ursprunget förblir vagt. Att domstolen härmed beaktat den internationella naturen som oundvikligen uppkommer i Internetsammanhang är väl avvägt vad gäller intrång enligt artikel 5(1)(a).

Däremot kan det vara oroväckande om Granmars teori om ett utvidgande av förväxlingsintrångets omfattning visar sig vara sann. Om något menar jag att det skulle kunna finnas fog för att sätta en högre (eller åtminstone bevara nuvarande) standard vad gäller varumärkesintrång som skett på Internet. Anledningen till detta är risken för att olika aktörer som brukar sitt märke på Internet kan komma att bli stämnda för brukandet av sitt eget nationella märke – skräckexemplet i detta scenario är *Brokat*.

Med detta sagt vore det tacksamt om EU-domstolen gav mer detaljerade riktlinjer rörande ”Internetanvändare-testet” för att undvika den stora divergens som hittills har uppvisats vid ett jämförande av de nationella domarna som redovisats. ”Den genomsnittliga Internetanvändaren” kan te sig väldigt annorlunda, enligt min åsikt, beroende på allt från ålder till nationalitet. Personligen skulle jag ställa höga krav på den genomsnittliga Internetanvändaren, medan det för någon som kanske är mindre tekniskt bevandrad kanske inte skulle krävas mycket för att ursprungsfunktionen skulle vara skadad. Jag skulle som huvudregel anta att de ”sponsrade länkarna” aldrig har någon ekonomisk koppling till det jag söker på.

Poängen jag söker göra är att ”Internetanvändaren” kan te sig väldigt annorlunda utifrån ålder, teknikintresse och hur välutvecklat informationssamhället är i olika länder. I jämförelse med konsumenttestet kan detta vara en mycket smalare och homogen grupp då den är begränsad till konsumenter som är intresserade av den aktuella varan, medan en generalisering av alla Internetanvändare kan vara mycket svårare.

Det mest intressanta i svallvågorna av EU-domstolens avgörande är vilken effekt AdWords-domarna kan få för användande av varumärken på Internet, speciellt rörande deras eventuella effekt för varumärkesanvändning som inte handlar om användningen av märken som nyckelord i en sökmotor. I detta arbete har jag lyft upp användningen av metataggar som potentiellt applicerbart på AdWords-domarna och jag skulle själv vilja argumentera för att ett extensivt användande av en annans varumärke som en metatag som leder till att märkesinnehavarens hemsida hamnar långt ner bland de naturliga sökresultaten skulle kunna komma att skada märkets reklamfunktion.

Att koppla ett användande av ettärke som gjorts på en hemsida till ett fysiskt territorium har alltid varit en svårighet som förekommer i Internetrelaterade sammanhang. För att ett varumärkesrättsligt intrång ska ha skett krävs det att handlingen har någon anknytning till det territorium inom vilket rättigheten är skyddad. Som vi har sett tycks många nationella domstolar ha anammat WIPO:s rekommendation på ett principiellt plan, vilket jag tror gör mycket för att hindra en domstol från att oberättigat finna intrång i en parallell rättighet när något sådant uppsåt inte finns. Jag skulle dock gärna se EU-domstolen officellt anamma detta tillvägagångssätt, för även om de inte kan pröva mål vad gäller sakfrågan är deras vägledning eller acceptans inflytelserik för den ökande harmoniseringen av varumärkesrätten inom EU.

## 5.2 Forum Internet

Att uppställa krav för att en part ska kunna väcka en talan inom ett visst territorium är en noga avvägd balansgång. Jurisdiktionsregler ska aldrig möjliggöra för arbiträra domstolsprocesser. I en sådan avvägning står kärandens intresse att få sin talan prövad av den domstol den anser är bäst lämpad att avgöra målet mot svarandens intresse av förutsägbarhet och skydd mot illvilliga domstolsprocesser i ett främmande land.

EU-domstolens dom i *Wintersteiger* var en välkommen bekräftelse av teorin att enbart registreringslandet kan utgöra den ort där skadan inträffade. Vad som däremot kan anses olyckligt är att domstolen inte gick vidare med att diskutera de frågor som advokatgeneral Villalón tog upp i sitt förslag till förhandsavgörandet. Enligt min åsikt kan det tyckas att EU-domstolen motarbetar sig själv på ett visst plan genom att först hävda att tillgänglighet inte är tillräckligt för att domsrätt ska finnas, men å andra sidan ger domsrätt till registreringslandet utan något ytterligare kvalificerande krav. Som vi har sett i fall som *Hotel Maritim*, *Brokat* och *Wintersteiger* är det logiskt att käranden vill väcka talan där den nationella rättigheten är skyddad. Även om tillgänglighet är det domsrättsgrundande kravet kan det vara svårt att argumentera att kärande skulle föredra en domstolsprövning i ett annat fora: märket är enbart skyddat från användning i registreringslandet. Det enda logiska alternativet är om det rör det sig om intrång begånget av en part i ett flertal nationella rättigheter, där *Shevill* som sagt ger käranden möjligheten

att söka skador på samtliga varumärkesrätter i det land där svaranden har sitt hemvist.

Förkastandet av tillgänglighet som domsrättsgrundande krav till förmån för registreringslandet är visserligen en förändring men det skapar ändå ett slutresultat som är tillräckligt likt för att jag ska ställa mig kritiskt till det. Som rättsläget ser ut idag kan en kärande välja att väcka talan i varumärkets registreringsland under förutsättningen att de nationella kraven (exv. ”påståendedoktrinen” i Sverige) kan anses uppfyllda. Dessa olika nationella krav är som tidigare nämnt mycket låga och skulle i princip uppfyllas om det kan fastställas att märket har använts.

I denna uppsats har jag lyft fram argument som tidigare använts mot en domsrätt grundad enbart på tillgängligheten i samband med varumärkesintrång. Den lösning som då uppkom var att domsrätt enbart skulle kunna grundas om det kunde visas att användandet ”riktade sig till” eller uppnådde ”kommersiell effekt i” ett visst land. Detta skulle på ett resonabelt sätt begränsa omfattningen av effektforumet genom att ett användande på en hemsida eller dylikt måste rikta sig till ett visst territorium. Som jag ser det är Internet ett medium där eventuella effekter av användning är oundvikliga på grund av dess globala natur. För att begränsa missbruk av denna domsrätt tordes det därför ställas högre krav än vad det görs för handlingar som har skett i den analoga världen. Ett allt för generöst alternativt forum enligt artikel 5(3) leder till ökade komplikationer i de redan väldigt komplicerade relationerna mellan artiklarna 27-28 och reglerna om exklusivt forum i artikel 22(4) i Bryssel 1. Det bör påminnas att enbart faktumet att effektforumet inskränks inte innebär att en potentiell kärande helt förlorar sin talesrätt – de har fortfarande möjligheten att väcka talan vid svarandens hemvist som alljämt ska utgöra huvudregeln vad gäller domsrätt.

Det finns visserligen möjligheten att denna kravlösa domsrätt för registreringslandet faktiskt är begränsad till användningen av ord som är identiska med ett varumärke på en nyckelordstjänst. Till detta kan läggas domstolens *obiter dicta* i *Dataco*, som faktiskt ger visst stöd till teorin att en hemsida måste rikta sig på något sätt till territoriet för att domsrätt ska kunna grundas. Skulle framtiden utvisa att den kravlösa domsrätten som stadgades i *Wintersteiger* faktiskt är begränsad till att gälla enbart i de fall rör som identiska märken i nyckelord eller liknande (och därmed faktiskt inte alls är kravlös), skulle det finnas utrymme för EU-domstolen att utveckla en teori om ”riktade hemsidor” i kontexten av varumärkesintrång, utan att därmed bestrida sin egen praxis.

## 5.3 Konklusion

I detta arbete har jag redogjort för reglerna gällande intrång i ett varumärke, dess utveckling och nya bedömningsfrågor som aktualiserats i samband med varumärkets användning på Internet. På ett liknande sätt har jag redovisat den diskussion som förts rörande vad som kan anses tillräckligt för att en

domstol ska finnas ha jurisdiktion i fall som rör varumärkesintrång på Internet.

Argument som kan föras fram mot allt för detaljerade krav för domsrätt är att problemet med dubbelrelevanta rättsfakta uppkommer, dvs. att domstolen som har att pröva sin egen behörighet oundvikligen kommer att ta ställning till sakfrågan. Jag skulle dock mena, likt advokatgeneral Villalón, att en sådan prövning bör baseras på huruvida det existerar *en risk* för att intrång har begåtts.

Som rättsläget ser ut idag kan det sägas att om en talan inte framstår som uppenbarligen ogrundad, kan käranden väcka talan vid registreringsorten för att sedan få prövat huruvida varumärket faktiskt använts inom territoriet. Efter det är det upp till den nationella domstolen att pröva frågan om ett intrång faktiskt har skett eller inte.

Jag skulle dock vilja argumentera för att EU-domstolen borde uppvisa samma förståelse för realiteten av handlingar om sker på Internet som de beaktade i AdWords-avgörandena. Vad som ligger i vågskålen är dels märkesinnehavarens möjlighet att effektivt kunna skydda sitt varumärke, mot dels svarandens intresse att inte bli illvilligt stämd utan något inslag av förutsägbarhet. Även om en talan väcks som sedan misslyckas när sakfrågan väl prövas, är en sådan process i verkligheten alltid på något sätt betungande för parterna. Som jag lyfte fram i diskussionen rörande jurisdiktion finns det i dagsläget en möjlighet för sådant missbruk, vilket potentiellt kan användas enbart i syfte att utöva påtryckningar på svaranden. En alltför stor divergens mellan grunderna för jurisdiktion och realiteten av hur en talan om varumärkesintrång potentiellt kan användas främjar inte på något sätt de syften eller värden som eftersträvas inom den europeiska marknaden.

# Käll- och litteraturförteckning

## Litteratur

Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars och Sandgren, Claes, *Immaterialrätt och Otillbörlig Konkurrens*, 12:e upplagan, Jure AB, Stockholm 2011

Bogdan, Michael, *Svensk Internationell Privat- och Processrätt*, 7:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 2008

Colston, Catherine och Middleton, Kirsty, *Modern Intellectual Property Law*, 2:a upplagan, Cavendish Publishing, London 2006

Fawcett, James J. och Torremans, Paul (eds.) *Intellectual Property and private International Law*, 2:a upplagan, Oxford University Press, Oxford 2011

Drexl, Josef och Kur, Annette (eds.), *Intellectual Property and private international law – heading for the future*, Hart Publishing, Oxford 2005 [cit: Wichard]

Levin, Marianne, *Lärobok i Immaterialrätt. Upphovsrätt, Patenträtt, Mönsterrätt, Kännetecknesrätt – Sverige, EU och internationellt*, 10:e upplagan, Norstedts juridik, Stockholm 2011

MacQueen, Hector; Waelde, Charlotte; Laurie Graeme och Brown, Abbe, *Contemporary Intellectual Property: law and policy*, 2:a upplagan, Oxford University Press, Oxford 2011

Maunsbach, Ulf, *Svensk Domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister – särskilt om Internetrelaterade intrång*, Intellecta DocuSys, Lund 2005

Hettne, Jörgen och Otken Eriksson, Ida (eds.), *EU-rättslig metod. Teori och genomslag i svensk rättsillämpning*, 2:a upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 2011

Nordell, Per Jonas, *Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens*, Stiftelsen MercurIUS, Stockholm 2004

Reed, Chris och Angel, John (eds.), *Computer law: the law and regulation of information technology*, 6:e upplagan, Oxford University Press, Oxford 2007 [cit: Rutter]

Svantesson, Dan, *Private International Law and the Internet*, Kuwer Law International, Alphen aan den Rijn 2007

## Artiklar

Bettinger, Torsten och Thum, Dorothee *Territorial Trademark Rights in the Global Village- International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet (Part one)*, International Review of Industrial Property and Copyright Laws, IIC Vol 31 No 2/2000

Clark, Birgit, *Going Bananas? Bundesgerichtshof decided Bananabay II*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol 7 No 2, 2012

Dinwoodie, Graeme B, *Private International Aspects of the Protection of Trademarks*, WIPO Doc. No WIPO/PIL/01/4 2011,  
[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo\\_pil\\_01/wipo\\_pil\\_01\\_4.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_pil_01/wipo_pil_01_4.pdf) (senast besökt 6/1/2013)

Geist, Michael A, *Is There a There There: Towards Greater Certainty for Internet Jurisdiction*, Berkeley Technology Law Journal, Vol. 16 (2002)

Granmar, Claes, *Varumärkesrätten och rätten att annonsera på Internet*, Ny Juridik 4:11 (2011)

Hausman, Rainer, *Infringements of Industrial Property rights in European International Private law and procedural law*, The European Legal Forum, Issue 5/6 2003

Jyrkkiö, Lassi, *“But I still haven’t found what I’m looking for” – The ECJ and the Use of Competitor’s Trademark in a Search Engine Keyword Advertising*, Helsinki Law Review 2011/1

Maunsbach, Ulf, *Reflections regarding place of damage in relation to keyword advertising*, Masaryk University Journal of Law and Technology, Vol. 5:1 2011

Maunsbach, Ulf, *Some Reflexions Concerning Jurisdiction in Cases on Cross-Border Trademark Infringements Through the Internet*, Stockholm Institute for Scandinavian Law Vol 47 (2004)

Middlemiss, Susan och Even, Rebecca, *Trade marks on the Internet. How far does liability extend?*, Practical Law Company November 2011, Practical Law Publishing 2011,  
<http://www.slaughterandmay.com/media/1651302/trade-marks-on-the-Internet-how-far-does-liability-extend.pdf> (Senast besökt 2/1/2013)

Morcom, Christopher, *Trade marks and the Internet: where are we now?*, European Intellectual Property Review 2012

Norrgård, Markus, *Immateriellrättens territorialitet*, Juridiska Föreningens Tidskrift 4-5/2005



<http://www.hanken.fi/staff/manorrga/blog/files/Norrgard%20Immaterialratte%20territorialitet.pdf> (senast besökt 4/1/2013)

Pavelka, Tomas, *The concept of 'Directed Website' – a jurisdictional phenomenon clarified?*, ELSA Malta Law Review, Edition 1, 2011, <http://www.elsamaltalawreview.com/pdf/issue1/11-2.pdf> (senast besökt 5/1/2013)

Schubert, Maximilian och Clark, Birgit, *Wintersteiger – Austrian Supreme Court refers jurisdiction question in AdWord cases to the ECJ*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol 6 No 5, 2011

Senftleben, Martin (ed), *Study on the missappropriation of signs*, Committee on Development and Intellectual Property, CDIP/9/INF/5

Slováková, Zuzana, *International Private Law Issues regarding Trademark Protection and the Internet within the EU*, Journal of International Commercial Law and Technology, Vol. 3, Issue 1 (2008)

Smith, Graham, *Here, There or Everywhere? Cross-broder liability on the Internet*, Computer and Telecommunications Law Review 13(2), 2007

van Engelen, Dick, *The Jurisdiction and applicable law in matters of Intellectual Property*, Electronic Journal of Comparative Law, vol 14.3, December 2010, <http://www.ejcl.org/143/art143-19.pdf> (senast besökt 4/1/2013) [cit: Th.C.J.A. van Engelen]

## Övrigt

WIPO Joint Recommendation Concerning the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet.

Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, [http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/mpi\\_final\\_report.pdf](http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/mpi_final_report.pdf) (senast besökt 5/1/2013.)

# Rättsfallsförteckning

## EU

- C-21/76 *Bier mot Mines de Potasse d'Alsace*
- C-288/82 *Dujinstee mot Goderbauer*
- C-365/88 *Kongress Agentur Hagen GmbH mot Zeehage BV*
- C-406/92 *The Owners of the Cargo Lately Laden on Board the Ship Tatry mot Owners of the Ship Maciej rataj*
- C-9/93 *IHT Internationale Heiztechnik GmbH och Uwe Danzinger mot Ideal-Standard GmbH och Wabco Standard GmbH*
- C-68/93 *Shevill mot Presse Alliance SA*
- C-251/95 *Sabel mot Puma*
- C-210/96 *Gut Springenheide & Tusky mot Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt*
- C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc*
- C-63/97 *BMW mot Deenik*
- C-342/97 *Lloyd Schufabrik mot Klijsen Handel*
- C-375/97 *General Motors mot Yplon*
- C-383/99 *P Baby Dry mot OHIM*
- C-2/00 *O2 mot Hutchinson*
- C-237/00 *Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt*
- C-291/00 *LTJ Diffusion mot Sadas Vertbaudet*
- C-104/01 *Libertel Groep BV mot Benelux-Merkenbureau*
- C-191/01 *Wrigley mot OHIM*
- C-209/01 *Arsenal Football Club Plc mot Reed*
- C-408/01 *Adidas mot Fitnessworld*
- C-468/01 *Proctor & Gamble mot OHIM*
- C-100/02 *Gerolsteiner Brunne mot Putsch*
- C-4/03 *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG mot Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG*
- C-228/03 *Gillette mot LA-Laboratories*
- C-353/03 *Nestlé mot Mars*
- C-593/03 *Roche Nederland BV mfl. mot Primus*
- C-421/04 *Matrazten Concord AG mot Hukla Germany SA*
- C-48/05 *Adam Opel AG mot Autec AG*
- C-214/05 *P Sergio Rossi mot OHIM*
- C-488/06 *P L & D mot OHIM*
- C-252/07 *Intel mot CPM*
- C-236/08 – 238/08 *Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA m.fl.*
- C-558/08 *Portakabin Ltd. & Portakabin BV mot Primakabin*
- C-585/08 & C-144/09 *Peter Pammer mot Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG och Hotel Alpenhof GesmbH mot Oliver Heller*
- C-323/09 *Interflora mot Marks & Spencer plc.*
- C-324/09 *L'Oreal mot eBay*
- C-509/09 & C-161/10 *eDate Advertising GmbH mot X & Oliver Martinez, Robert Martinez mot MGN Limited.*

C-46/10 *Viking Gas A/S mot Kosan Gas A/S*  
C-523/10 *Wintersteiger AG mot Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*  
C-616/10 *Solvay mot Honeywell*  
C-133/11 *Folien Fischer AG & Fofitec AG mot Ritrama SpA*  
C-173/11 *Footbal Dataco Ltd. m.fl. mot Sportradar GmbH m.fl.*

### **Storbritannien**

*800 FLOWERS Trade Mark* [2002] FSR 12  
*Boegli-Gravures v. Darsil-Asp* [2009] EWHC 2690 (Pat)  
*Dearlove v. Coombs* [2007] EWHC 375  
*Euromarket Designs Inc v. Peters and Crate & Barrel Ltd* [2000] E.T.M.R 1025  
*Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles Ltd v. Haldex brake Product GmbH* [2008] EWHC 156 (Pat)  
*Mölnlycke AB. V. Proctor & Gamble* [1992] RPC 21 (C.A.)  
*Mölnlycke Health Care AB v. BSN Medical Ltd* [2010] IL Pr 636  
*Reed Executive Plc v. Reed Business Information Ltd* [2004] ETMR 56  
*Seaconsar Far East Ltd v. Bank Markazi Jomhuri Islami Iran* [1994] 1 AC 438 (HL)

### **Tyskland**

*Hotell Maritim*, Oktober 2004, Mål nr: I ZR 163/02  
*Banana Bay* I ZR 125/07

### **Frankrike**

*SG2 v. Brokat Informationssysteme GmbH*, Nanterre Cour d'Appel, Oktober 13, 1996

### **Sverige**

mål nr. T-1889-12 (Göteborgs Tingsrätt)

NJA 2000 s. 273

NJA 2005 s. 586

NJA 2007 s. 287

Högsta Domstolen Mål Ö 2256/10 (*Tylden*)

### **Österrike**

*Bergspechte* OGH, 17 Ob 3/10f, 12 juni 2010